

634

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 03001165 00000006 Folios: 2
Fecha (AMD): 2005-02-03 15:47:51
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref.: Expediente No. 00-001.165
Solicitud de registro de Patente de Invención para
"DERIVADOS DE MONOSACARIDOS COMO INHIBIDORES DE
ADHESION CELULAR".
Titular: Ranbaxy Laboratories Limited.

Darío Cárdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma, y actuando en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, atentamente me dirijo a ese Despacho dando respuesta al examen de fondo realizado con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 mediante Oficio No. 10415 de fecha 11 de Noviembre de 2004.

Excepciones de Patentabilidad.-

1. La Decisión 486 de la CAN establece en su Artículo 20 literal d) lo siguiente:

Artículo 20.- No serán patentables:

- d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales."
2. Se entiende por método terapéutico, aquel método para el tratamiento de las enfermedades¹. En efecto, la prohibición se refiere específicamente a impedir que se patenten métodos donde se establezcan los preceptos y remedios para una enfermedad ya contraída por un individuo determinado (humanos o animales).
 3. Nada dice la norma respecto de los métodos de prevención o inhibición de enfermedades, en donde el individuo (humano o animal) no ha contraído la enfermedad aún.
 4. Al no estar expresamente prohibidos se entiende que los mismos pueden proceder a registro como parte de una solicitud de patente.
 5. Por lo anterior informo al Despacho lo siguiente:

¹ El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra "Terapéutico" como "Perteneciente o relativo a la terapéutica. Igualmente define "Terapéutica" como "Parte de la medicina, que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades." (Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid 1992. Tomo II Pp. 1963)

640 6
635

- Modifico las reivindicaciones 6, 7, 8, 12, de manera que se elimina la palabra "suprimir". De manera que el encabezado de las referidas reivindicaciones será:

"Un método para prevenir ó inhibir....."

- Desisto de las reivindicaciones 9, 10, 11, 13, 14 y 15.

Claridad de la solicitud.-

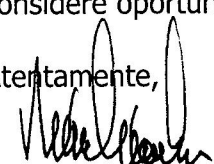
Entendemos que el comentario del examinador respecto de la falta de claridad de las reivindicaciones se refiere al hecho de no encontrar la revelación o descripción de los términos "prodrgas" y "metabolitos" dentro de la descripción de la solicitud en referencia.

En virtud de lo anterior, me permito informar al Despacho que modifco las reivindicaciones 1, 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de manera que elimino de las mismas los términos "prodrgas" y "metabolitos".

Solicito a ese Despacho para que me informe si requiere de la presentación de un nuevo capítulo reivindicatorio donde se señalen los anteriores cambios y modificaciones.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, atentamente solicito a ese Despacho para que, en el evento en que considere que la respuesta aquí contenida aún no aclara las dudas del Examinador, me sea notificado un segundo examen de fondo, el cual será respondido dentro del término que ese Despacho considere oportuno.

Atentamente,


Darío Cárdenas Navas
c.c. 17.066.629 de Bogotá
t.p. 1.250 C.S.J. *LHA*

641
636

375.
2005/03/17

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Darío Cárdenas
Apoderado

Oficio N°

12395

REFERENCIA	Radicación	00 01165
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	002

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 01165, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 544-568
- . Ejemplos: folios 569-606
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 607-629
- . Se reivindica prioridad presentada en Estados Unidos, el 12.01.99, bajo el número 09/229155 y la 09/411357 de 01.10.99

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 22 de la presente solicitud, se refiere a monosacáridos derivados de pentosa y hexosa que exhiben una actividad potente en contra de la adhesión celular y antiinflamatoria. Se describen además sus métodos de síntesis y composiciones farmacéuticas que los contienen.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/70

642
637

Excepciones a la patentabilidad

El art. 20D de la decisión 486 establece que *“No serán patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”*

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido de las reivindicaciones 6-15, que trata de “Un método para prevenir, inhibir o suprimir...”, no es patentable.

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que los términos “prevenir o inhibir” se encuentran dentro de los métodos de tratamiento, debido a que inhibir es sinónimo de eliminación de la enfermedad, igualmente la prevención de enfermedades hace parte de los preceptos para el tratamiento de las mismas como bien lo sabe una persona versada en la materia. En conclusión el término “Un método para prevenir o inhibir” tampoco es patentables

Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la decisión 486 contempla que *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”*

De acuerdo a lo anterior, es necesario que el solicitante adjunte un nuevo capítulo reivindicatorio con las modificaciones pedidas por este despacho para que haya una total claridad de la materia que se pretende proteger

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2,literal e), del capítulo 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001


Álix Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 17 MAR. 2005

CONCEPTO TÉCNICO Número 0308	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	-------------------------------------