

RAISBECK, LARA, RODRIGUEZ & RUEDA

MIEMBROS DE LA FIRMA

BAKER & McKENZIE

CALLE 35 No. 7-25, PISO 4
TELÉFONO: (57-1) 285-1400 / 570-0010
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA

1767
119

BOGOTÁ, D.C. 11 DE MAYO DE 2000
SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. 00 024.426.

Solicitud de Patente de Invención titulada :

“INHIBIDORES DE CYP2D6 EN TERAPIAS DE
COMBINACION”.

Solicitante : PFIZER PRODUCTS INC.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR ESTADO No. 0956
DE FECHA 11 DE MAYO DE 2000, CONCEPTO TECNICO No. 679

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Santafé de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del término de prórroga solicitado en mi memorial de fecha 23 de Junio de 2000:

1. En atención a la primera observación del Examinador Técnico, dirigida al título de la solicitud, me permito aclarar que en el Capítulo Descriptivo página 12 líneas 16 a 25 y página 13 líneas 1 y 2 se puede ver claramente que el título está de acuerdo con éste y con todo el contenido de la solicitud al referirse precisamente al concepto inventivo cual es precisamente el de usar inhibidores de CYP2D6 en terapias de combinación.

En cualquier caso, con el fin de evitar cualquier posibilidad de una declaración de abandono, presento un nuevo título como sigue: “INHIBIDORES DE CYP2D6 EN TERAPIAS DE COMBINACION”.

BAKER & McKENZIE

CALLE 35 No. 7-25, PISO 4
TELÉFONO: (57-1) 285-1400
SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIA

- 2 -

2. En atención a la segunda observación del Examinador Técnico, dirigida a la Reivindicación 6, me permito manifestar lo siguiente:

a- Es de común conocimiento la existencia de posibles formas de caracterizar compuestos, entre éstas las caracterizaciones estructurales y funcionales. El decidirse por una forma u otra de caracterización depende de cual identifica y describe el compuesto de mejor manera. En este caso considero que la característica más importante de la invención reside en el mecanismo de eliminación, esto es, lo que se busca reivindicar es una composición que comprende cualquier droga para la cual el mecanismo de eliminación metabólica principal es el mediado por la enzima CYP2D6, sin considerar su estructura química. Cualquier droga para la cual el principal mecanismo de eliminación es la biotransformación mediada por CYP2D6 no esta protegida por la Reivindicación 6, por tanto, tal caracterización funcional distingue inequívocamente los compuestos reivindicados. En consecuencia, una sal aceptable de tales compuestos se encuentra también claramente definida.

b- Adicionalmente, difiero de la posición expuesta por el Examinador al estipular que no se sabe que se quiere significar con CYP2D6, ya que en el capítulo descriptivo página 1, de las líneas 20 a 25, página 2, líneas 1 a 25 y página 3, líneas 1 a 3 es claro que lo que se quiere significar con CYP2D6 es una enzima que hace parte de la superfamilia de enzimas del citocromo P-450(CYP), casi exclusivamente implicada en el metabolismo oxidativo de fármacos amina lipofílicos.

De acuerdo con lo anteriormente estipulado, insisto sobre la Reivindicación 6 en su forma original.

Sin embargo en el evento que el Examinador insista en su posición, ruego que simplemente considere **DESISTIDA** la Reivindicación 6, mas no considerar que la presente constituya una respuesta inadecuada y dé lugar a una declaración de abandono.

RAISBECK, LARA, RODRIGUEZ & RUEDA

MIEMBROS DE LA FIRMA

BAKER & McKENZIE

CALLE 35 No. 7-25, Piso 4

TELÉFONO: (57-1) 285-1400

SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C.

COLOMBIA

- 3 -

3. En atención a la tercera observación del Examinador Técnico, dirigida a la Reivindicación 10, me permito aclarar al Examinador que mosto de Saint John es el nombre común por el que se conoce a una planta cuyo nombre científico es Hypericum Perforatum L. siendo esta planta ampliamente conocida en el arte por su actividad antidepresiva. El especificar todos sus ingredientes activos solo llevaría a la confusión del lector ya que el nombre común es el que esta ampliamente reconocido en el arte. Adicionalmente le recuerdo al Examinador que en la página 10, líneas 18 a 25 están descritas algunas sustancias que exhiben actividad inhibitoria de enzimas CYP. Mas aún, en el momento actual hay desacuerdo con respecto a cual es el componente activo de la Hypericum Perforatum L., teniéndose a la hypericina como medida estándar de la potencia y al mismo tiempo algunos investigadores sostienen que la hyperforina es el ingrediente de actividad antidepresiva. De acuerdo con lo anteriormente estipulado no es posible asignar un único componente activo a la Hypericum Perforatum L., por lo que solicito comedidamente a su Despacho se acepte la Reivindicación 10 como originalmente se presentó.

Sin embargo en el evento que el Examinador insista en su posición, ruego que simplemente considere **DESISTIDA** la Reivindicación 10, mas no considerar que la presente constituya una respuesta inadecuada y dé lugar a una declaración de abandono.

4. En atención a las últimas observaciones del Examinador Técnico adjunto: Nuevo Extracto, Tarjetas de Archivo Temático y de Propietarios; los cuales contienen las modificaciones hechas al título de la solicitud.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Nueva Tarjeta para el Archivo Temático.
Nuevo Extracto para Publicación.
Nueva Tarjeta del Archivo de Propietarios.

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio 129

Radicación no 00-24426

Concepto Técnico no 1609

Clasificación Internacional de Patentes A 61K31/445

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de **Patente de Invención**:

- SI [☒] NO [☐] Contiene un resumen de la invención (Art.26-e).
- SI [☒] NO [☐] Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).
- SI [☒] NO [☐] Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).
- SI [☒] NO [☐] NO ES APLICABLE [☐] Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)
- SI [☒] NO [☐] Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).
- SI [☐] NO [☐] NO ES APLICABLE [☒] Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).
- SI [☐] NO [☐] NO ES APLICABLE [☒] Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).
- SI [☐] NO [☒] La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).
- SI [☒] NO [☐] La prioridad coincide con la materia reivindicada.
- SI [☒] NO [☐] **CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS**

OBSERVACIONES Y OTROS: SI [☐] NO [☒] ver hoja(s) anexa(s)

EXAMINADOR TÉCNICO
202050

123
2002 12.26
416

Folio 130

2020
Bogotá DC

Doctor(a)
CARLOS R OLARTE
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación No.	00-24426
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	2255
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC, a los 26 DIC. 2002


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones