

RAISBECK, LARA, RODRÍGUEZ & RUEDA
MIEMBROS DE LA FIRMA
BAKER & M^CKENZIE

AVENIDA 82 N° 10 - 62, Piso 6
TELÉFONO: (57-1) 6341500
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
WWW.BAKERINFO.COM
OFFICE.BOGOTA@BAKERNET.COM

181 188

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00043884 00000001 Folios: 2
Fecha (AMD): 2002-06-07 16:49:37
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref.: Expediente No. **00.043.884**

Solicitud de Patente de Invención Titulada:

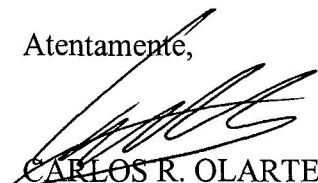
“DERIVADOS DE PURINA”.

Solicitante: **PFIZER INC.**

SOLICITUD DE EXAMEN DE FONDO SEGÚN EL ARTICULO 44 DE LA
DECISION 486, GACETA No. 514

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito solicitar, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma. Adjunto recibo por el monto de \$ 318.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 44691 del año 2001.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
CC. No. 79'782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Recibo por \$ 318.000 pesos

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 00043884 00000001

Folios: 2

Fecha (AMD): 2002-06-07 16:49:37

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 37,053
FECHA : JUNIO 7 DE 2002

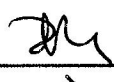
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
JORGE LUIS GOMEZ	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	9226066	07/06/2002	28,841,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	318,000.00
	TOTAL :	\$ 318,000.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

190
183

2005-09-29
375

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, DC., 23 de septiembre de 2005

Apoderado: Carlos Reinaldo Olarte

Oficio: 0 8829

REFERENCIA: Radicación N° 00-43884

Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Folios	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

- ◆Capítulo descriptivo, folios 49 a 152;
- ◆Capítulo reivindicatorio, folios 153 a 172;
- ◆1° examen de forma, folio 186;
- ◆Solicitud de la cual se reivindica prioridad, folios 5 a 47;
- ◆Solicitud del examen de patentabilidad, folios 188 y 189.

2. Objeto de la invención:

La presente solicitud cuyo título es "DERIVADOS DE PURINA", el objeto de la solicitud son los compuestos derivados de 6-amino-9-[3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-yl]-9H-purina-2-carboxamida.

El objeto de la invención se puede clasificar según la clasificación internacional como A61K31/16, 31/72.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en su inciso d) 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"*.

La reivindicaciones 25 a 29 se pretende proteger un método para tratamiento del cuerpo humano o animal, el cual incluye la administración de una composición farmacéutica que contenga algún compuesto de la solicitud, por lo tanto está inmersa bajo el alcance del artículo en referencia de la Decisión 486.

Reivindicaciones de uso

De acuerdo con la legislación actual el uso no se considera para protección, como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología...; aquí no se hace alusión al uso.

Continuando con la última parte del Artículo 14: A... (Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología) siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. El hecho que se diga que el producto o el procedimiento tenga aplicación industrial no quiere decir que la aplicación industrial sea susceptible de patente.

Por lo tanto las reivindicaciones 20 a 24 no es materia patentable.

Evaluación de la unidad de invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."*

No cumple con el requisito de unidad inventiva segun los siguientes grupos de invenciones:

- a) las reivindicaciones 1 a 30, 31 (parcialmente), 33 (parcialmente), 35 a 38 (parcialmente); son compuestos de formula I, compisiciones, proceso para su preparación, intermedios de formulas IV, X, XII, XIII Y XXI
- b) las reivindicaciones 31(parcialmente), 33(parcialmente), la 34, 35(parcialmente), 36(parcialmente); que comprenden los intermedios de formulas II y IX.
- c) las reivindicaciones 31 a 33 (parcialmente), 38 (parcialmente); que comprenden los intermedios de formulas XX, XXIII y XXIV.
- d) reivindicaciones 32 (parcialmente), 33(parcialmente), 39 y 40; que comprenden los intermedios de formulas XXV, XXVI y XXVII.

En este momento no se emite concepto sobre novedad y nivel inventivo ya que se

185/92

debe en primer lugar porque falta adjuntar los documentos que a continuación de requieren; en segundo lugar por la falta de unidad inventiva y no se puede estudiar hasta tanto no se corrija el defecto de unidad inventiva.

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 conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5° del título 1° de la Circular Única n°.10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL.

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

29 SET. 2003

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha _____.

CONCEPTO TÉCNICO No.	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202012
-------------------------	--------------------------------------

186/93
2005-09-29
375

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C.: 23 de septiembre de 2005

Apoderado: Carlos Reinaldo Olarte

Oficio:

8830

REFERENCIA: Radicación N° 0-43884

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

DEL ARTÍCULO 46

Artículo 46. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presentó una solicitud europea de patente que corresponde a la misma solicitud colombiana y donde se reivindica prioridad del mismo documento citado para Colombia. Dicha solicitud europea corresponde a la publicación EP 1185542 publicada el 21 de diciembre de 2000, equivalente a la publicación WO0077018 del 21 de diciembre de 2000. Dicha solicitud fue tramitada y se procedió a su examen al respecto de lo cual existen documentos relativos a al informe de búsqueda y resultado del examen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, el solicitante deberá proporcionar, en un plazo que no excederá de 3 meses, los siguientes documentos relativos a la solicitud extranjera correspondiente a la misma invención que se examina y tales documentos son los que a continuación se enumeran:

1-

KITADE Y. ET AL.:
"2-Bromoadenosine-substituted
2',5'-oligoadenylates modulate binding and
activation abilities of human recombinant
RNase L"
NUCLEOSIDES & NUCLEOTIDES ,
vol. 17, no. 12, 1998, pages 2323-2333,
XP002162653

2-

KATO, KEISUKE ET AL: "A New Entry to
2-Substituted Purine Nucleosides Based on
Lithiation-Mediated Stannyl Transfer of
6-Chloropurine Nucleosides"
J. ORG. CHEM. (1997), 62(20), 6833-6841 ,
XP002162654

3-

MATSUDA A. ET AL.: "Nucleosides and
nucleotides. 103. 2-Alkyladenosines: a
novel class of selective adenosine A2
receptor agonists with potent
antihypertensive effects"
J. MED. CHEM.,
vol. 35, 1992, pages 241-252, XP002170995
page 241 -page 424

4-

DATABASE CHEMABS 'Online!
 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
 OHIO, US;
 KRISTINSSON, KAUKUR ET AL: "Herbicidally
 active sulfamoyl nucleosides. Isolation
 and synthesis."
 retrieved from STN
 Database accession no. 122:154099
 XP002162655
 abstract
 & ACS SYMP. SER. (1995), 584(SYNTHESIS AND
 CHEMISTRY OF AGROCHEMICALS IV), 206-19 ,

5-

DATABASE CHEMABS 'Online!
 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
 OHIO, US;
 LADIK, JANOS ET AL: "Electronic structure
 of nucleotide-base antimetabolite-type
 potential anticarcinogens. II.
 Monosubstituted purines, adenines, and
 guanines"
 retrieved from STN
 Database accession no. 74:41709
 XP002162656
 RN 28128-31-6
 abstract
 & MAGY. KEM. FOLY. (1979), 76(11), 595-7 ,

6-

YAMAJI, NOBUYUKI ET AL: "Studies on the
 synthesis of compounds related to
 adenosine 3',5'-cyclic phosphate. IV. The
 synthesis of 2-sulfo- and
 2-carboxy-adenosine 3',5'-cyclic
 phosphate"
 CHEM. PHARM. BULL. (1980), 28(1), 115-19 ,
 XP002170996

7-

DATABASE CHEMABS 'Online!
 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
 OHIO, US;
 NAKAMURA, HIROSHI ET AL: "Silver halide
 photographic material containing purine
 and hydroxytetraazaindene derivatives"
 retrieved from STN
 Database accession no. 115:60769
 XP002170997
 abstract
 & JP 03 013934 A (KONICA CO., JAPAN)
 22 January 1991 (1991-01-22)

8-

189/96

DATABASE CHEMABS 'Online!
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
OHIO, US;
KIKKOMAN SHOYU CO., LTD., JAPAN:
"2-Substituted adenosine-3',5'-cyclic
phosphates"
retrieved from STN
Database accession no. 94:209158
XP002162674
RN 73706-13-5
abstract
& JP 55 153798 A (KIKKOMAN SHOYU CO.,
LTD., JAPAN) 29 November 1980 (1980-11-29)

9-

DATABASE CHEMABS 'Online!
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
OHIO, US;
LADIK, JÁNOS ET AL: "Electronic structure
of nucleotide base antimetabolite-type
possible anticarcinogens. II.
Monosubstituted purines, adenines, and
guanines"
retrieved from STN
Database accession no. 72:55805
XP002170998
abstract
& ACTA CHIM. (BUDAPEST) (1970), 63(1),
53-8 ,

10-

MATSUDA, AKIRA ET AL: "Nucleosides and
nucleotides. XXVII. Synthesis of 2- and
8-cyanoadenosines and their derivatives"
CHEM. PHARM. BULL. (1979), 27(1), 183-92,
XP002127436

11-

DATABASE CHEMABS 'Online!
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
OHIO, US;
SANPEI, TAKESHI: "Silver halide
photographic material and image formation"
retrieved from STN
Database accession no. 123:70225
XP002162657
RN 130413-38-6
abstract
& JP 07 104426 A (KONISHIROKU PHOTO IND.,
JAPAN) 21 April 1995 (1995-04-21)

En cumplimiento del artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe proporcionar éstos documentos, en un plazo que no excederá de tres meses, a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado, la oficina nacional competente denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforma a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal

190
197

e), del capítulo 5 del título primero de la circular única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de
fecha 29 SET. 2005

CONCEPTO TÉCNICO Número	EXAMINADOR TÉCNICO Código 20212
----------------------------	------------------------------------

191

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-43884

EDICTO No. 2906

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 1973 de 31-ENE-2006**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "DERIVADOS DE PURINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Carlos Olarte, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Pfizer Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los

31 ENE. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 21-FEB-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 2906

Este edicto se desfija hoy 06-MAR-2006 a las cinco (5:00 p.m.)