

361 229

JOSE LLORED A CAMACHO & CO

Calle 72 No 5-83 Pao 5 Bogota D C Tel 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E _____ S. _____ D _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00054414 00000004 Folios 1
Fecha (MM): 2005-12-07 16:31:00
Trámite 002 PATENTES B 1 REGISTRO/ 993 IMPULSO P
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re P1.-GRUNENTHAL GmbH - Solicitud de patente de Invención para
"DERIVADOS DE 2-DIALQUILAMINOALQUILBIFENILO
SUSTITUIDOS. PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION.
MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS Y EL
USO DE ES TOS COMPUESTOS PARA LA PREPARACION DE
MEDICAMENTOS "- Clase A61.- Expediente numero
00-058.414.-

1 Me refiero a mi memorial de 31 de Agosto de 2004

2 Por medio del presente atentamente ruego a usted, se sirva pronunciarse en relación con la solicitud arriba nombrada, ya que desde el 27 de Septiembre de 2002, esto hace ya mas de tres (3) años, que fue publicado el extracto de la presente solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 520, y el examen de patentabilidad correspondiente fue solicitado en su debido momento mediante memorial de 27 de Febrero de 2003, sin que haya sido adelantado ningun otro trámite

3 Cabe anotar que esta demora en el trámite acarrea grave perjuicio para mi representado

Señor Superntendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE

T P 53 215

CR/fegv

230

262

281

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C , Junio 27 de 2006

Abogada
ALICIA LLOREDA RICAURTE

ASUNTO	Radicación No.	00 058 414	
	Trámite	002	
	Evento	001	
	Actuación	430	06978
	Oficio No.		
	Folios	0	

Título de la solicitud: "Derivados de 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos , procedimiento para su preparación, medicamentos que contienen estos compuestos y el uso de estos compuestos para la preparación de medicamentos"

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención, realizado según lo establece el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 6 – 79, el nuevo capítulo reivindicatorio de los folios 245 – 260 y las observaciones del solicitante de los folios 234 - 241 de la solicitud en estudio.

2. Objeto de la Invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Las reivindicaciones 1 – 7 se refieren a derivados 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos de fórmula I.

Las reivindicaciones 8 - 16 se refieren a un procedimiento de preparación de derivados 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos de fórmula I.

Las reivindicaciones 17 - 18 se refieren a una composición farmacéutica que contiene derivados 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos de fórmula I.

Las reivindicaciones 19 - 31 se refieren a una composición farmacéutica caracterizada porque es apta para tratamiento.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de una composición para tratamiento del dolor, reacciones inflamatorias y alérgicas, depresiones,

abuso de drogas y alcohol, gastritis, diarrea, Incontinencia urinaria, afecciones cardiovasculares, de las vías respiratorias, psíquicas y epilepsia.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos de fórmula I.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC: A 61 K 31/135 // C 07 C 211/29.

También se reivindica prioridad de la Solicitud de Patente de Alemania DE 199 37 537.2 de agosto 9 de 1999, con respecto a la cual la fecha de presentación de la actual solicitud cumple el plazo máximo permitido

3. Con respecto a los Art. 28 y 30 de la D 486

El artículo 28 de la Decisión 486 establece *"La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:*

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología,*
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior,*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.*

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

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple"

La descripción divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión, tal como lo establece el Art 28 de la decisión 486 de la Comisión Andina. Menciona el sector tecnológico al que pertenece, los antecedentes de la técnica, la divulgación del problema técnico, la solución propuesta y la ventaja frente a la tecnología anterior.

Pero en cuanto a las reivindicaciones 19 - 31 que se refieren a una composición farmacéutica caracterizada porque es apta para tratamiento, se observa que no

264 2321
263 71

mencionan en forma clara y ordenada los compuestos que las caracterizan. No definen la composición porque menciona que es apta para tratamiento, lo cual no la caracteriza. Se recuerda que el resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Las reivindicaciones deben definir la invención por sus características esenciales, en este caso por medio de los componentes de la fórmula. La invención no queda definida por el resultado a alcanzar (tal como el ser apta para tratamiento), puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. El hecho de haber cambiado los términos para que estas reivindicaciones no queden presentadas como reivindicaciones de uso, logra que estas no tengan claridad. Se solicita entonces hacer claridad al respecto.

4. Respuesta a los Argumentos del solicitante

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Dice el solicitante que adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio.

Se aclara al solicitante que se acepta el nuevo capítulo de los folios 245 - 260.

2. Dice el solicitante que los posibles sustituyentes R_1 , R_2 , R_3 , de la fórmula I de la reivindicación 1 se han hecho más específicos.

Se aclara al solicitante que tan solo se eliminaron los significados H, F, Cl, Br, de R_1 .

3. Dice el solicitante que los compuestos de esta solicitud no contienen "un sustituyente hidroxilo (OH) aún menos uno aminofenol"

Se aclara al solicitante que tal afirmación no es cierta, porque en los folios 243 y 244 se presenta que $R_2 = O R_3$ y $R_3 = H$, de manera que $R_2 = OH$. Y el que el anillo aromático contenga este sustituyente hidroxilo (OH) y el sustituyente $-CH_2NH_2$, hace al compuesto un aminofenol.

4. Dice el solicitante que en esta solicitud se encuentra el sustituyente R_1 (en el anillo fenil que no tiene el sustituyente aminoalquil) y que este no aparece en D2.

Se aclara al solicitante que en D2 sí aparece el sustituyente, que allí se nombra como R_n^1 y significa halógeno, alquil, fluoroalquil, alcoxi, fluoroalcoxi.

5. Conclusión

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.

285 233
264

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.



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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
_____ 6 JUL. 2006

CONCEPTO TÉCNICO No. 1004	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202007
------------------------------	-------------------------------------