

Brigard & Castro
Abogados

Apartado 3692

47348
478
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 00063992 00000004 Folios: 2
Fecha (AMD): 2002-12-23 10:25:46
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

AS: 04.411

(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

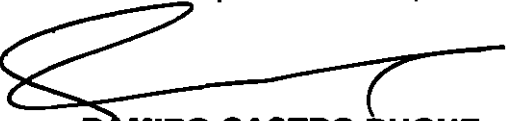
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

REF.: Expediente No. 00 065.992 solicitud de Patente a nombre de
ASTRAZENECA AB

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la Sociedad ASTRAZENECA AB, según lo acredita el documento de poder presentado en la Secretaría General, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 02-80,163 por valor de \$318.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Diciembre 20, 2002
CPB/hsr.

NIT : 800176089-2

873 479

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO	
Radicacion : 00065992 00000004	Folios: 2
Fecha (AMD): 2002-12-23 10:25:46	
Tramite : 002 PATENTES 9 1 REGISTRO/ 538 PETICION	
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES	

rcio
NCIA

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 80.163
FECHA : NOVIEMBRE 28 DE 2002

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	5773463	28/11/2002	7,700,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		112 PTC CAP-1 EXAMEN DE PATENTIBILIDA	318,000.00
		TOTAL :	318,000.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

424
480

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, DC, 06 de octubre de 2005

Apoderado: Ramiro Castro Duque

Oficio: 0449

ASUNTO

Radicación: 00-65992

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:

Documentos estudiados:

- capítulo descriptivo, folios 230 a 359;
- capítulo reivindicatorio, folios 360 a 365;
- 1° examen de forma, folios 142 y 143;
- respuesta técnica al 1° examen de forma, folios 156 y 157;
- solicitudes de las cuales se reivindica prioridad, junto con sus traducción requeridas, folios 162 a 229 y 369 a 474;
- 2° examen de forma, folio 475;
- Solicitud del examen de patentabilidad, folios 478 y 479.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "COMPUESTOS DE CARBINOL ANILIDA PARA SULFOXIDO/SULFONO, ORTO SUSTITUIDOS, COMO INHIBIDORES DE LA CINASA DESHIDROGRNASA DE PIRUVATO".

El objeto de la presente solicitud se refiere a los derivados de carbinol anilida para sulfoxido/sulfono, orto sustituido, para el tratamiento de la diabetes mellitas, enfermedad cardiovascular periférica e isquemia del miocardio.

Reivindicaciones de uso

La **reivindicación 11** se refiere al uso de compuestos.

De acuerdo con la legislación Andina el uso no se considera para protección por patente, como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... 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"... (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 tengan aplicación industrial no quiere decir que la aplicación industrial sea susceptible de patente.

Así mismo, citando **completamente** el artículo 19 este reza: " Se considerará que una **invención** (*léase producto o procedimiento*) es susceptible de aplicación industrial (*una característica de la invención*) cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios." Esta diciendo que una invención, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningún momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El artículo 16 dice: " Los productos o procedimientos (*o sea, los inventos, nótese que nunca se refieren a nada diferente*) ya patentados comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con el Artículo 21 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." Nunca se refieren a una protección para el uso, como erróneamente se podría interpretar. Se trata de no conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) al que se le ha encontrado nueva función, pero que se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto, aparato, etc. o método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc. o método, implica que no es merecedor de nueva patente, o que el nuevo uso le reestablezca la novedad. En ningún caso se dice que se esta protegiendo el uso. Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya esta dentro del estado de

976
482

la técnica y una utilización diferente no esta contemplada para permitir conceder patente al producto o al procedimiento nuevamente.

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

Claridad de la solicitud:

En el artículo 30 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se 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"*.

-La reivindicación 10, no es clara porque se pretende caracterizar una composición por el efecto terapéutico del principio activo, cuando lo correcto es caracterizar la composición por sus elementos constitutivos, o materiales componentes.

-Las reivindicaciones 1 a 6 no son claras puesto que reclaman un éster que no esta definido como tal, y se pretende definir en términos de resultados a obtener (éster hidrolizable in vivo), cuando lo correcto es definirlo técnica e inequívocamente.

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 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.



477/83

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única No. 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 13 OCT. 2005

CONCEPTO TÉCNICO No 1580	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202012
--------------------------	--