



CARLOS TAMAYO & ASOCIADOS
INTERNATIONAL PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark
Patent
Permit Health
Software
Commercial Name

240
Marca
Patente
Registro Sanitarios
Soporte Lógico
Nombres Comerciales

Radicación : 000/6105 00000005
Fecha (AMB): 2005-11-29 13:45:14/
Trámite : 002 PRIENTE 0 1 REGISTRAR 500 411/1100
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

REF: EXPEDIENTE No. 00-76105
PATENTE: "COMBINACIONES SINTÉTICAS DE UN ANTAGONISTA DE
RECEPTOR DE..."

Estimados señores:

Con fundamento jurídico en lo dispuesto por el Artículo (44) de la Decisión (486) de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ruego a ustedes disponer lo pertinente para proceder al Examen de Patentabilidad de la Solicitud citada en la referencia, para lo cual estamos adjuntando el recibo de pago correspondiente a la tasa vigente para este caso.

En consecuencia, esperamos se surta este trámite para que el expediente siga su curso normal, hasta su concesión.

Atentamente,

CARLOS ORLANDO MAYA RODRÍGUEZ.
C.C. No. 17.117.818- Bogotá
T.P. No. 17.402- C.S.J.

Anexo.- Recibo de Pago

Carrera 7 No. 17 - 51 Of. 710 • Edificio Carrera Séptima
PBX (57 1) 341 9841 • Tels (57 1) 400 9180 - 281 0009
E-mails: tmcarlos@etb.net.co , trademarks1@hotmail.com
Bogotá D.C., COLOMBIA

241
~~243~~

Superintendencia de Industria y Comercio
Radicación : 00006105 00000006 Folios: 2
Fecha (FND): 2003-11-28 13:45:11/
Trámite : ONE PATENTES D I REGISTRA/ 300 PETICION
Dependencia: 2000 DIVISION DE MARCAS Y DISEÑOS

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 86,708
FECHA : NOVIEMBRE 28 DE 2003

***** C O N S I G N A C I O N *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CARLOS TAHAYO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	20040158	27/11/2003	2,061,000.00

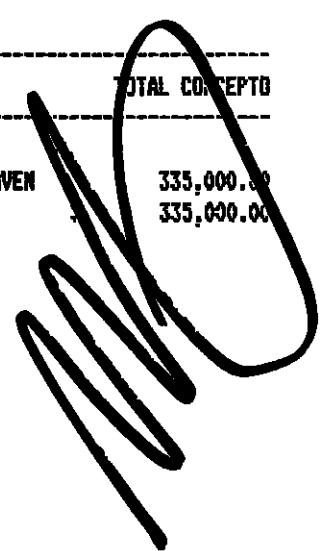
***** C O N C E P T O *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	335,000.00

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00- 76105

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2003, EL

TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE AGOSTO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

245
243

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

2020

Bogotá, D.C., 02 de noviembre de 2005

Apoderado: Carlos Orlando Maya Rodríguez

Oficio: 10633

REFERENCIA: Radicación No. 0-76105

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 6 a 39, figuras, folios 45 a 60;
- ◆ Capítulo reivindicatorio, folios 40 a 43;
- ◆ 1° examen de forma, folio 50;
- ◆ Solicitud de la cual se reivindica prioridad, folios 113 a 218;
- ◆ 2° examen de forma folio 240;
- ◆ Solicitud del examen de patentabilidad, folios 242 y 243;

Objeto de la invención:

La presente solicitud cuyo título es "COMBINACIONES SINTÉTICAS DE UN ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE NK1 Y UN ANALOGO ESTRUCTURAL DE GABA" es usada la combinación para prevenir y tratar el dolor crónico

El objeto de la invención se puede clasificar según la clasificación internacional como A61K 31/4035.

Reivindicaciones de uso

De acuerdo con la legislación colombiana el uso que se reclama en la reivindicación 18 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

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 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 s Ilcitud:

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"*.

-Las reivindicaciones 10 a 12, definen la mezcla sinérgica de forma especulativa o ambigua e indefinida, puesto que los términos *"antagonista de receptor de NK1 y un analogo de GABA"*, son características deseables de los compuestos y características estructurales de los compuestos, no son estructuras o compuestos específicos e inequívocos, que conforman la mezcla *"sinérgica"*; además en la descripción no aparecen sustentadas todas las estructuras que cumplen con esas características, por lo cual se considera que no están sustentadas enteramente en la descripción y por demás no esta delimitado el alcance de la invención.

- El alcance de la reivindicación 1 se dice que es amplia y especulativa porque el alcance no esta limitado y no son razonables las generalizaciones de acuerdo con lo descrito y sustentado en los pocos ejemplos.

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"*.

Las reivindicaciones 1 a 9 se pretende proteger un método para tratamiento del cuerpo animal, el cual incluye la administración de una composición farmacéutica que contiene la mezcla de la solicitud, por lo tanto está inmersa bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión 486.

Unidad Inventiva

La presente solicitud comprende las siguientes invenciones que no cumplen con el requisito de unidad inventiva:

-Grupo a) las reivindicaciones referentes a la composición que comprende ácido [2-(1H-indol-3-il)-1-metil-1-(1-fenil-etilcarbamoil)-etil]-carbámico estos (R-(R*,S*)) (A) y gabapentina (B).

-Grupo b) las reivindicaciones referentes a la composición que comprende ácido [2-(1H-indol-3-il)-1-metil-1-(1-fenil-etilcarbamoil)-etil]-carbámico estos (R-(R*,S*)) (A) y pregabalina (C) .

~~248~~
246

Cada uno de estos grupos de invenciones requiere de búsquedas independientes, puesto que estos grupos de invenciones no conservan todas las características técnicas especiales (nuevas) y comunes.

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece que: *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación Industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio. Reivindicaciones 13, 14 y 15 se refiere a materia delimitada en su alcance (folio 42), consultada la fuente de información con que cuenta este despacho se encontró los siguientes documentos que nombran compuestos usados en la presente solicitud, Journal of pharmacology and experimental therapeutics, vol 28, Nº 3, 1998, pgs 1226 a 1232; Regular peptides, Vol. 46, Nº1-2, 1993, pgs 329 a 331; Medicinal Research Reviews, Vol. 19, Nº 2, marzo 1999, pgs 149 a 177.

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 5º del título 1º de la Circular Única nº.10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

J.O NOV. 2005

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 1776	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202012
---------------------------	-----------------------------------