

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUS
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

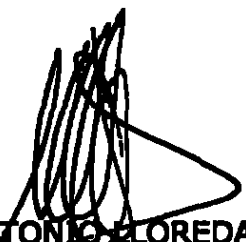
E. _____ S. _____ D. _____

195 192
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00097116 00000006
Fecha (AMB) 2003-09-30 16:25:40 Folios 2
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re P1 -PHARMACIA & UPJOHN COMPANY -Solicitud de
Patente de Invención para "ENSAYOS Y METODOS
BASADOS EN EL USO DE CANALES DE SODIO
COMO OBJETIVOS DE AMILOIDE B O DE SUS
AGREGADOS".-Clase A61.-Expediente numero 00-
097.116.-

- 1 Me refiero a mi memorial de 29 de Mayo de 2001
- 2 De conformidad con el precepto del Artículo 44 de la Decisión 486 y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 527 de 30 de Abril de 2003, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente Invención
- 3 Anexo me permito acompañar recibo número 03-65 617, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa

Señor Superintendente,


JOSE ANTONIO FLOREDA

T P 10 784

Código 231

193

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación 000977116 00000006 Folios 2
Fecha (MM): 2003-09-30 16:25:40
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRADO/ 534 PETICION
Dependencia 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA 03 - 65,617
FECHA : SEPTIEMBRE 12 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No PAGO	FECHA PGO	Vr PAGO
LLOREDA Y CIA S A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	17323327	12/09/2003	10,615,000 00

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

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		BS EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000 00
		TOTAL	335,000 00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No _____

199 194

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 00-97116

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 527, DE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 29 DE JULIO 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 calga 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 _____

195
fo

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
ALICIA LLOREDA
Pharmacia & Upjohn Company
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	00-97116
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	4267
	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

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios 6 a 53) y las reivindicaciones 1 a 23 (folios 54 a 57)

La presente solicitud reivindica prioridad Americana N° 60/172,032 de 23 de diciembre del 2000 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Objeto de Invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a un método para identificar compuestos que modulen la interacción del amiloide β o sus agregados con un canal de sodio, que consiste en poner en contacto un compuesto con el amiloide y el canal de sodio y determinar la acción del canal de sodio en la presencia y ausencia de dicho compuesto. Dicha actividad del canal de sodio se determina examinando potenciales de reposo y acción de membrana, así como la corriente rápida de entrada de sodio. El método anterior incluye adicionalmente la fabricación de una preparación conteniendo el modulador identificado junto con un vehículo farmacéuticamente apropiado, para el tratamiento del mal de Alzheimer. También se reclaman los compuestos identificados por el método descrito, así como un método para diagnosticar o investigar la susceptibilidad de un mamífero a la enfermedad de Alzheimer y de enfermedades causadas por Priones. Así mismo se reclama el uso de los medicamentos de cualquiera de los compuestos identificados como protectores o agonistas del canal de sodio en el tratamiento de enfermedad de Alzheimer o causada por Priones.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 49/00

Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "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."

Las reivindicaciones 3, 4, 8 y 9 se refieren a realizaciones que no contribuyen a la caracterización del método reclamado, si no al uso de los compuestos identificados a través de éste para ser usados en la fabricación de medicamentos. Los métodos se caracterizan a través de la secuencia lógica de sus etapas y de las condiciones a las cuales se llevan a cabo, luego la preparación de un medicamento, no es una etapa de un método de identificación de moduladores de la interacción amiloide β -canal de sodio, que se reclama. Por esta razón, las cláusulas mencionadas y sus dependientes no pueden ser consideradas claras a la luz del artículo 30 de la Decisión 486.

Por su parte, la reivindicación 10 reclama un compuesto definido no mediante su estructura química, sino por el método que se empleó para identificarlo. Siendo que muchos compuestos no relacionados estructuralmente pueden ser seleccionados mediante el mismo método, se conceptúa que el compuesto reclamado se encuentra mal definido y de esta forma no podría ser objeto de patente. La misma objeción es válida para la composición conteniendo dicho compuesto no definido, reclamada en la cláusula 11.

Por último, la reivindicación 12 reclama un método para usar un compuesto (no definido) en la fabricación de un medicamento para tratar o prevenir el mal de Alzheimer. Este tipo de caracterización no es propiamente definitoria de un método, si no más bien de un uso o de un resultado esperado, como lo es el tratamiento de una patología. Por esta razón la reivindicación anterior y sus dependientes no resultan claras en virtud de la Decisión 486.

Excepciones de Patentabilidad

El artículo 20 de la Decisión 486 se establece "No serán patentables. a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación, b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación, c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, d) 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 4 y 12 a pesar de no estar encabezadas específicamente por un método de tratamiento, si hacen referencia a etapas específicas que involucran la terapia humana o animal, o a realizaciones cuyo único elemento característico es

197
3 202

justamente el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Por lo anterior, la materia contenida en dichas cláusulas se encuentra dentro del alcance del literal d) del artículo 20 de la Decisión 486

Por su parte, las reivindicaciones 13 a 16 se refieren específicamente a métodos de diagnóstico de enfermedades de Alzheimer o causadas por Priones, y por esta razón se encuentran exceptuadas de patentabilidad respecto del literal d) del artículo 20 de la Decisión 486. A sí mismo sus cláusulas dependientes verán afectada su patentabilidad

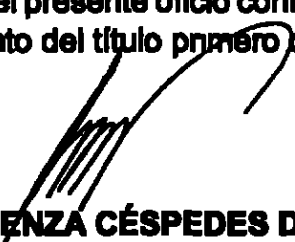
Reivindicaciones de uso

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

Las reivindicaciones 12, 17, 18, 19 y 20 reclaman el uso o un método para usar compuestos exhibiendo una determinada actividad en el tratamiento de enfermedades de Alzheimer o causadas por priones. La Decisión 486 considera el otorgamiento de patentes para invenciones bien sea de producto o procedimiento, pero no contempla los usos, y por esta razón la materia reclamada en las anteriores reivindicaciones se encontraría fuera del campo de patentabilidad definido en el artículo 14 de la Decisión 486

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 el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica N° 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 20 ABR 2006

CONCEPTO TÉCNICO N° 579	EXAMINADOR TÉCNICO Código N° 202063	2006-04-10
-----------------------------------	---	------------