

ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
ABOGADOS
AGENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Carrera 9 No. 93-46
Bogotá-Colombia

792
766

INDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 0097752 00308804 Folio: 5
Fecha (UTC): 2001-03-18 13:18:27
Trámite: 032 PATENTES D 1 REGISTRADO/ 444 REQUERIDA
Destinatario: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora
Jefe de la División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Desarrollo Económico
E. S. D.

Ref.: Expediente No. 00.097.752

Solicitud de Patente de Invención para:

"COMPUESTO DE ANILLO FUSIONADO Y USO FARMACEUTICO DEL MISMO".

Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al plé de mi firma, en atención a su oficio No. 0801 notificado por Estado el 29 de Marzo de 2001, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

■ La copia auténtica del documento de cesión y poder debidamente legalizado, junto con su traducción oficial, en el que consta así mismo la existencia y representación de la sociedad solicitante y en el cual se indica el lugar de constitución de la sociedad solicitante, la cual se constituyó de conformidad con las leyes de Japón, con oficinas en 2-1, Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8422, Japón.

■ La sustitución de poder a nombre de **MARGARITA CASTELLANOS**.

■ La copia certificada del documento de prioridad JAPONES No.369008/1999 Diciembre 27 de1999, junto con su traducción de carátula y reivindicaciones.

993
793
767

Los arriba citados documentos fueron presentados con el memorial con número de radicación 00097752 00000001 el 22 de Marz de 2001 (Anexo copia de dicho memorial)

Arte final:

Presento la figura característica en tamaño 12X12cm, por duplicado.

Cumplido así con lo dispuesto, atentamente solicito a Ud. se continúe con el trámite correspondiente a esta solicitud de Patente de Invención.

Del Señor Jefe,

Margarita Castellanos Abondano
Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura

Carrera 9 No. 93 - 09 - Santa Fe de Bogotá

Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60

Santa Fe de Bogotá, D.C.,

xgt/4800

18 MAYO 2001

ALVARO CASTELLANOS M. & CIA.
ABOGADOS
Carrera 9 No. 93 - 08
A.A. 8348
Santa Fe de Bogotá, D.C., COLOMBIA

4800 994
794 768
COPIA

Señora

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E.

S.

D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Indicación: 00097752 00000001
Fecha (MM): 2001-03-02 15:04:43
Trámite: 1 QUE PATENTES D 1 REESTRUC 329 COMPLETAR
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 200

Ref.: Expediente No. 00.097.752

Solicitud de Patente de Invención titulada : "COMPUESTO DE ANILLO

FUSIONADO Y USO FARMACEUTICO DEL MISMO"

Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al plé de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante, atentamente me permito presentar a usted los siguientes documentos:

- Copia auténtica del documento de cesión y poder debidamente legalizado, junto con su traducción oficial, en el que consta así mismo la existencia y representación legal de la sociedad solicitante.
- Sustitución de poder a nombre de **MARGARITA CASTELLANOS**.
- Copia certificada del documento de prioridad JAPONES No. **369008/1999** de Diciembre 27 de 1999, junto con su traducción simple de carátula y reivindicaciones.

443
795
769

En consecuencia atentamente solicito a Ud. se anexen dichos documentos al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente de Invención y se continúe con su trámite.

Del Señor Jefe,

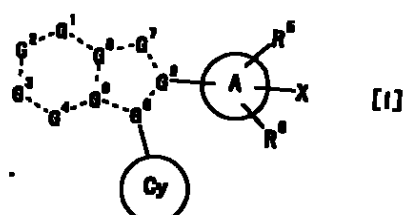
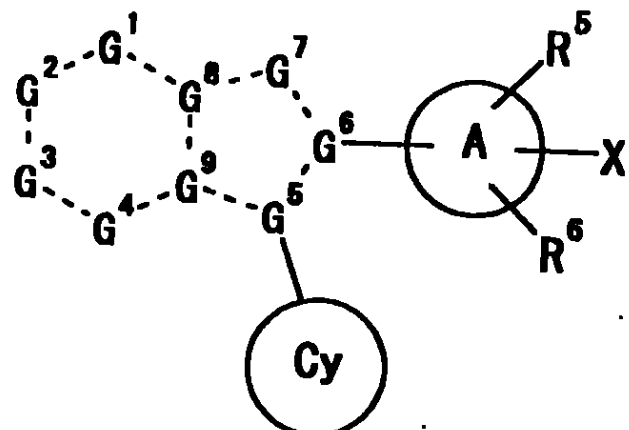
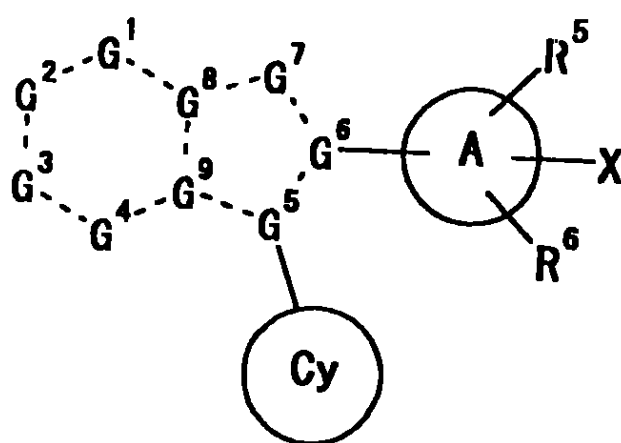
Margarita Castellanos
Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No. 70819 del Consejo Sup. de la Judicatura
Carrera 9ª. No. 93 - 09 - de Bogotá
Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60

Santa Fe de Bogotá, D.C.,
xgt/4800

22 MAR. 2001

796

720



2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION

Folio 947

Radicación no 00-97752

Concepto Técnico no 1550
31/41, 31/42, 31/425

Clasificación Internacional de Patentes A 61K 31/33,

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de Patente de Invención:

- | | | |
|--|--|---|
| SI ☒ | NO ☐ | Contiene un resumen de la invención (Art.26-e). |
| SI ☒ | NO ☐ | Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d). |
| SI ☒ | NO ☐ | Contiene la descripción de la invención (Art.26-b). |
| SI ☒ | NO ☐ | NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d) |
| SI ☒ | NO ☐ | Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c). |
| SI ☐ | NO ☐ | NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h). |
| SI ☐ | NO ☐ | NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i). |
| SI ☐ | NO ☒ | La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J). |
| SI ☒ | NO ☐ | La prioridad coincide con la materia reivindicada. |
| SI ☒ | NO ☐ | CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS |

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☒ NO ☐ ver hoja(s) anexa(s)

EXAMINADOR TÉCNICO
202050

Bogotá D. C., 11 de octubre 2002

Folio 948

2020
Bogotá DC

Doctor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación No.	00-97752
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	2076
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC, a los

20 JUL 2002


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

202050

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., Agosto 11 de 2008

Abogada

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

ASUNTO	Radicación No.	00 097 752
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	0009403
	Folios	0

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:

Título de la solicitud: "Compuesto de anillo fusionado y uso Farmacéutico del mismo".

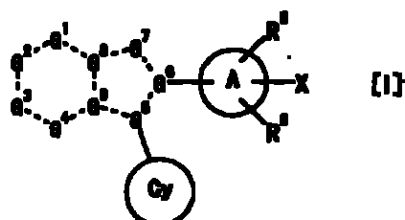
1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 6 - 357 y el capítulo reivindicatorio de los folios 358 - 399 de la solicitud.

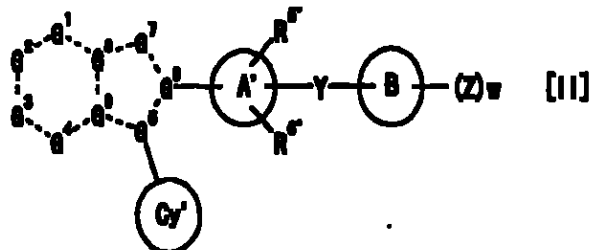
2. Objeto de la invención

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

Las reivindicaciones 1 - 13 se refieren a compuestos de fórmula (I):



Las reivindicaciones 14 - 31 se refieren a compuestos de fórmula (II):



La reivindicación 32 se refiere a composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de las reivindicaciones 14 – 31 (de fórmula (II)).

Las reivindicaciones 33 – 35 se refieren a un inhibidor o un agente que comprende un compuesto de anillo fusionado de las reivindicaciones 1 – 31 y 14 – 31, respectivamente.

Las reivindicaciones 36 – 37 se refieren al método para tratamiento que consiste en administrar un compuesto.

Las reivindicaciones 38 – 39 se refieren al uso de un compuesto.

Las reivindicaciones 40 – 41 se refieren a composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de la reivindicación 1 (de fórmula (I)).

Las reivindicaciones 42 – 43 se refieren a un paquete comercial que contiene una composición farmacéutica y una materia escrita con la indicación terapéutica.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos para tratamiento de Hepatitis C y para desinflamar el hígado.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmulas (I) y (II).

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC:

A61K 31/407, 31/4178, 31/4184, 31/422, 31/427, 31/428,
31/433, 31/437, 31/4439, 31/454, 31/4709, 31/4725,
31/496, 31/498, 31/506, 31/53, 31/5377, 31/541, 31/55,
A61P 1/16, 31/20

También se reivindica prioridad de la Solicitud de Patente de JP 11 369 008 de diciembre 27 de 1999, con respecto a la cual la fecha de presentación de la actual solicitud cumple el plazo máximo permitido.

3. Excepciones a la Patentabilidad

El artículo 20 de la Decisión 486 establece: *"No serán patentables: 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 36 – 37 se refieren al método para tratamiento que consiste en administrar un compuesto.

Se observa que el método de tratamiento de las reivindicaciones 36 - 37 que comprende administrar un compuesto, no es patentable de acuerdo con la norma citada, que especifica que *los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal* no son patentables.

En conclusión, el método de tratamiento de las reivindicaciones 36 - 37, que comprende administrar un compuesto, no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal d), de la decisión 486.

4. Usos

El artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 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"*.

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión 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"*.

El Artículo 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que *"Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios."*

Las reivindicaciones 38 – 39 se refieren al uso de un compuesto.

Se aclara que, de acuerdo con el Art 14, no se puede otorgar patente a usos porque estos no son un producto ni un procedimiento tecnológico.

De otro lado, de acuerdo con el Art 19, se considera que los usos no tienen aplicación industrial porque no se refiere a un tipo de producción ó utilización en ningún tipo de industria.

5. Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486 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"*.

En una solicitud de patente se puede reivindicar:

- a) una sola invención; o
 - b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.
- Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones.

Se observa que las reivindicaciones 42 – 43 se refieren a un paquete comercial que contiene una composición farmacéutica y una materia escrita con la indicación terapéutica, no mantienen el principio de la unidad de invención porque una composición farmacéutica y una materia escrita no pertenecen al mismo campo técnico. Además esta última se puede proteger en forma separa, mediante el Registro de Derechos de Autor.

Debe hacerse la corrección respectiva.

6. 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 se observa que no definen con claridad, exactitud y precisión el significado de las estructuras químicas de los compuestos que se desean proteger. Se debe concretar el objeto de la solicitud.

La estructuras (I) y (II) no están definidas, porque mencionan muchos posibles sustituyentes, de modo que no se limita el alcance de la protección solicitada.

(1) P. ej., si lo que se menciona aquí como "anillo fusionado" es un grupo purina, pues entonces debe nombrarse como tal y dibujar su estructura.

(2) Si "Cy" es, p. ej., "ciclopentil", debe reivindicarse como tal, y no como "cicloalquil C-8", que es diferente y muy indefinido. Como es

indefinida la estructura:  que no concreta a qué tipo de anillo se refiere porque finalmente se trata de un cicloalquil de 4 a 8 miembros, que no es muy realista porque los ejemplos presentados no mencionan un compuesto así.

(3) Debe definirse el "anillo A" porque en el folio 360 dice que puede ser "aril C₆₋₁₄", lo cual no es muy realista, dado que no se mencionan ejemplos de compuestos con aril C₁₄; además se dice que puede ser "un grupo heterociclo que tiene de 1 a 4 heteroátomo(s) seleccionado(s) de un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de azufre", lo cual no es concreto y tal

grupo se puede definir mejor, clara e inequívocamente mencionando su nombre químico.

(4) "X" no está definida, porque menciona muchos posibles sustituyentes (ver folios 360 – 366), así que no es clara, precisa, ni concisa. Debe limitarse a aquellos compuestos que realmente han sido inventados.

(5) No es clara la definición de R5 y R6 porque en el folio 360 dice que puede ser "alquilo C₁₋₆ sustituido opcionalmente (como se definió anteriormente)"; pero anteriormente no se definió. Además, se debe definir y concretar el nombre químico real de los sustituyentes "aril C₆₋₁₄".

(6) Los términos "grupo A" y "anillo A" que se deben referir a sustituyentes diferentes, generan confusión.

La reivindicación 14, que se esperaría fuese más precisa que la 1, es

demasiado amplia. Aún se refiere a un grupo bicíclico:  no definido. Además de que debería ser más concreta que la reivindicación 1, también debería depender de ella.

Debe hacerse claridad en todas las reivindicaciones y restringir a los compuestos que se desean proteger.

Se recuerda al solicitante que las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección. Por lo cual es fundamental que sean claras y concisas, para que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y
- se pueda determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. De manera que, para poder hacer una búsqueda y evaluación confiables, se requiere al solicitante el precisar claramente en objeto de su solicitud.

No queda claro cuál es el objeto de las reivindicaciones 33 – 35 porque mencionan "un *inhibidor* ..." ó "un *agente* ..." "... que comprende el *compuesto de anillo fusionado* ... y un portador...". Es confuso porque no deja en claro si el inhibidor y el agente son el mismo compuesto, como debería entenderse. Y no es claro cómo es posible que el inhibidor y el agente contengan al compuesto. Debe aclararse qué se entiende por la palabra "comprende". Hacer la aclaración y la corrección necesarias.

7. 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.

~~804~~ 778

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
24 ABO. 2006

CONCEPTO TÉCNICO No. 1306	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202007
-------------------------------------	--