

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 01109589 00000006 Folios: 2
Fecha (ANO): 2004-10-13 17:09:41
Trámite: 002 PATENTES 0 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite :002
Evento :001
Actuación:538

Referencia : Expediente No. 01.109.589
Asunto : Solicitud de patente para
"DERIVADOS BENZIMIDAZOL Y PIRIDILIMIDAZOL
COMO LIGANDOS PARA GABA_A"
Solicitante : NEUROGEN CORPORATION AND PFIZER, INC
Publicada en : la Gaceta No. 539 del 30 de abril de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al ple de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo correspondiente por valor de \$353.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 13 OCT 2004
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

2 COLO 12889-801-002-9
DLM/DLM/ID-000028/WPC12889

NIT. 860.041.367-3

894 887 885

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacon : 01109589 00000006 Folios: 2
Fecha (HID): 2004-10-13 17:09:41
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 536 PETICION
Dependencia: 0020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

MIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 76,079
FECHA : SEPTIEMBRE 27 DE 2004

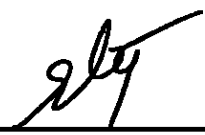
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	32758684	27/09/2004	39,426,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
	TOTAL :	\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 12889-801-002-9

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

*** RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-109589**

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 539, DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY
EXPIRA EL 02 DE AGOSTO DE 2004.

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**

896
887

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

2020

Bogotá, D.C., 28 de diciembre de 2006

Doctor
EMILIO FERRERO
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 01109589
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 6394
Folios 004

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: 314 a 539) y las reivindicaciones 1 a 211 (Folios: 540 a 604).

La presente solicitud reivindica prioridad americana N° US60.257492 de 21 de diciembre de 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:

La presente solicitud se titula: "Derivados benzimidazol y piridilimidazol como ligandos para GABAa".

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados benzimidazol y piridilimidazol que se adhieren con alta selectividad y/o alta afinidad al sitio benzodiazepina de los receptores GABAa. Esta solicitud se refiere también a las composiciones farmacéuticas que comprenden dichos compuestos y el uso de dichos compuestos en el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso central (SNC). Esta solicitud se refiere también al uso de estos derivados benzimidazol y piridilimidazol en combinación con uno o más de otros agentes SNC que potencian los efectos de los otros agentes SNC. Adicionalmente esta solicitud se refiere al uso de dichos compuestos como sondas para la localización de los receptores GABAa en secciones de tejido.

Según la descripción, la superfamilia del receptor GABAa representa una de las clases de receptores a través de los cuales actúa el principal neurotransmisor inhibitorio, que es el ácido γ -aminobutírico, o GABA. Ampliamente, aunque desigualmente distribuido a través de todo el cerebro de los mamíferos, el GABA actúa como intermediario en muchas de sus acciones a través de un complejo de proteínas denominado el receptor GABAa, que produce alteración en la conducción de cloruro y en la polarización de membrana. Además de ser el sitio de acción del

neurotransmisor, una variedad de fármacos que incluyen las benzodiazepinas ansiolíticas y sedantes se adhieren a este receptor. El receptor GABA_A comprende un canal de cloruro que generalmente, pero no invariablemente, se abre en respuesta a GABA, permitiendo que el cloruro entre en la célula. Esto, a su vez, produce una acción más lenta de la actividad neuronal a través de la hiperpolarización del potencial de la membrana celular.

De acuerdo con la presente solicitud, los importantes efectos moduladores alostéricos de los fármacos que actúan en el sitio benzodiazepina, fueron reconocidos, y la distribución de actividades en diferentes receptores subtipicos ha constituido un área de intenso descubrimiento farmacológico. Los agonistas que actúan en el sitio benzodiazepina se sabe que exhiben efectos ansiolíticos, sedantes, e hipnóticos, mientras que los compuestos que actúan como agonistas inversos en este sitio producen efectos ansiogénicos, mejoradores del conocimiento, y proconvulsivos. Aunque las benzodiazepinas han gozado de largo uso farmacéutico como ansiolíticos, se sabe que estos compuestos exhiben varios efectos secundarios indeseables. Estos pueden incluir deterioro cognitivo, sedación, ataxia, potenciación de los efectos del etanol, y una tendencia a la tolerancia y dependencia del fármaco.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente: un compuesto derivado de benzimidazol y piridilimidazol de la fórmula que se encuentra en el folio: 540, o una sal farmacéuticamente aceptable.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 31/4184, 233/54.

Respecto de los artículos 28 y 30:

El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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."

De acuerdo con lo anterior, el título de la solicitud puede especificarse aun más, según los ejemplos mostrados en la descripción. Además, no debe mencionar la actividad farmacológica que tienen los compuestos a proteger.

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."

De acuerdo con lo anterior, los compuestos reivindicados tal como se encuentran presentados, no son concisos puesto que los radicales tienen demasiados significados y algunos radicales son muy amplios, ya que no se especifica el número de carbonos que tienen, por ejemplo: "además por lo menos", alquilo, alquenilo, alquinilo, alcoxi, cicloalquilo, arilaquilo, alcanilo, aminoalquilo, haloalquilo, alquilsulfonilo, entre otros.

Por otro lado, el número de reivindicaciones de la solicitud (211 reivindicaciones) es demasiado extenso.

Evaluación de la Unidad de Invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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."

Según lo anterior la (s) reivindicación (es) 1 a 165 (folios: 540 a 591), que se refiere(n) a un compuesto derivado de benzimidazol y piridilimidazol, no conforman un único concepto inventivo por cuanto se reivindica un número elevado de compuestos hasta el punto que no se alcanza a vislumbrar el objeto real de la invención.

De igual modo, las reivindicaciones 179 y 180 (folios: 593 y 594) que se refieren a un paquete que comprende una composición farmacéutica de la reivindicación 164, en un recipiente que comprende además por lo menos uno de: instrucciones para usar la composición para tratar un paciente que sufre de un desorden de ansiedad, o instrucciones para usar la composición para tratar a un paciente que sufre de depresión,..., no guardan unidad de invención con las reivindicaciones 1 a 165 (folios: 540 a 591) que se relacionan con un compuesto derivado de benzimidazol y piridilimidazol de la fórmula que se encuentra en el folio: 540.

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."

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación(es): 166 a 178 (Folios: 591 a 593), que se refiere(n) a un método para alterar la actividad transductora de señales de los receptores GABA_A, no es (son) patentable(s).

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".

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación (es) 181 a 183 (Folio: 594), que se refiere(n) a el uso de un compuesto o sal de acuerdo con la reivindicación 1, para la manufactura de un medicamento y para el tratamiento de ansiedad, depresión, desórdenes del sueño, etc., no se encuentra(n) dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artículo 14.

899
900

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 Única 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 11 ENE 2012.

CONCEPTO TÉCNICO N°: 2053	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código N°:
-------------------------------------	--	--