

Señora Jefe
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

76

Folios: 2

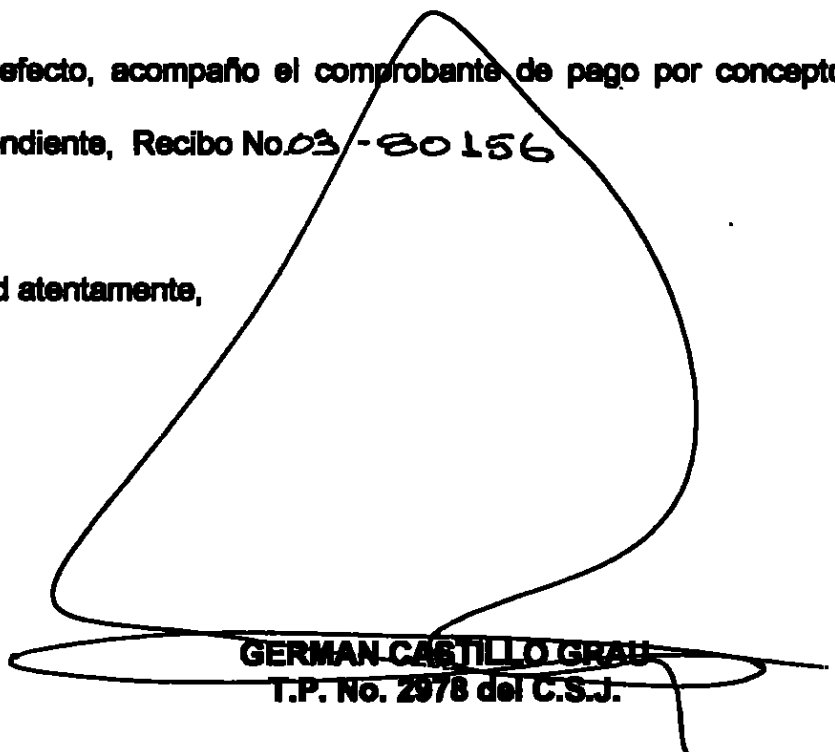
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 01024184 00000003
Fecha (AMD): 2003-11-05 10:25:29
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Re.: Expediente No. 01 24.184
Solicitud de Patente a nombre de
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
Código 02 - 01 - 538

En relación con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en particular, con la publicación del extracto de la misma en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 528 de 30 de Mayo 2003, por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarle se sirva proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para el efecto, acompaño el comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente, Recibo No. 03 - 80156

De Usted atentamente,



GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. No. 2978 del C.S.J.

71

77

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 01024184 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2003-11-05 10:25:29
Tramite : 002 PATENTES B : REGISTRAR/ 536 PETICION

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 80,156
FECHA : NOVIEMBRE 4 DE 2003

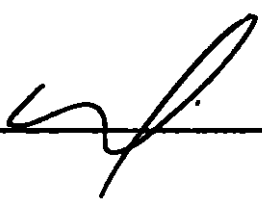
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	17000250	04/11/2003	4,772,000.00
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	17002926	04/11/2003	2,407,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 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. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

72
78

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-24184

**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 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**

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

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Germán Castillo Grau
Apoderado
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Oficio N° 12240

REFERENCIA	Radicación	01 24184
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 24184, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

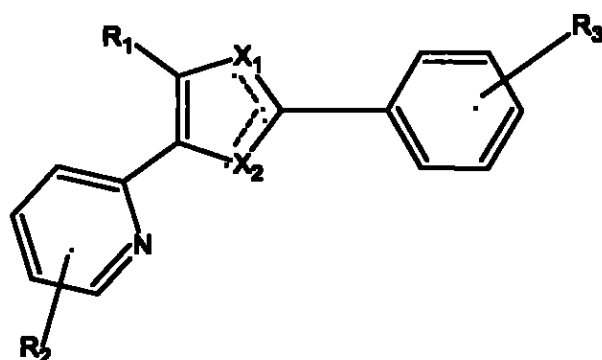
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 41 y 5 a 23 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 24 a 36.
- Las cláusulas 1 a 12 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 37 a 40.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1357, que se encuentra en el folio 48.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 04/07/2001 que se encuentra en los folios 49 a 73.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de Reino Unido GB0007405.4 de 27/03/2000 en los folios 56 a 67.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 05/11/2003, que se encuentra en los folios 76 a 78.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud hace referencia a un ***"Triarilimidazoles sustituidos con piridilo, método para su preparación y uso en medicina"***.

- **Reivindicaciones 1 a 8:**

Se reivindica un compuesto de fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



En particular se reclaman las estructuras:

4-(4-benzo[1,3]dioxol-5-il-5-piridin-2-il-1H-imidazol-2-il)fenol

4-(4-benzo[1,3]dioxol-5-il-5-piridin-2-il-1H-imidazol-2-il)-N-metil-benzamida

4-[4-(4-fluoro-3-metoxifenil)-5-(6-metilpiridin-2-il)-1H-imidazol-2-il]-benzamida

4-[4-benzo[1,3]dioxol-5-il-5-(6-metilpiridin-2-il)-1H-imidazol-2-il]benzamida

6-[2-(4-carboxamidofenil)-5-(6-metilpiridin-2-il)-1H-imidazol-4-il]-quinoxalina

Entre otros...

• **Reivindicación 9:**

Se reivindica una composición farmacéutica que comprende un compuesto según cualquiera de las cláusulas 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

• **Reivindicaciones 10 a 12:**

Se reivindica un método para inhibir la trayectoria de señales de TGF- β en mamíferos, que comprende administrar a un mamífero que necesita tal tratamiento una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 o un sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

En particular se reclama el método para tratar una enfermedad seleccionada entre: enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, curación de heridas, artritis, osteoporosis, enfermedad del riñón, fallo cardíaco congestivo, úlceras, trastornos oculares, heridas de la córnea, neuropatía diabética, función neurológica defectuosa, enfermedad de Alzheimer, estados atróficos, aterosclerosis, adhesión peritoneal y subdérmica, cualquier enfermedad en que la fibrosis sea un componente principal y restenosis, que comprende administrar a un mamífero que necesita tal tratamiento una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

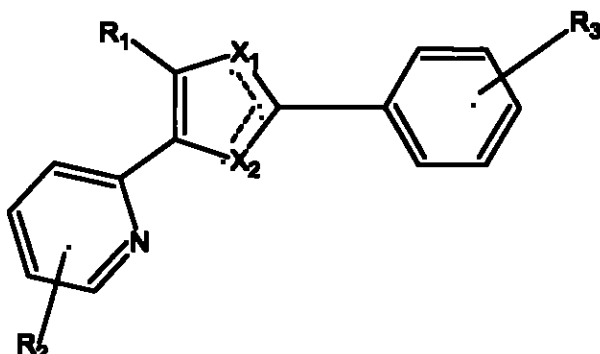
También se reivindica el método para inhibir la formación de matriz en mamíferos, que comprende administrar a un mamífero una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/₄₃₈// ³¹/₄₁ de la Clasificación Internacional de Patentes.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

El artículo 30 de la Decisión 486 contempla 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"*.

- En atención a la complejidad de la fórmula (I) reclamada:



Y las diferentes connotaciones que toma el radical R₁, en particular aquellas que tienen que ver con un anillo de fenilo condensado o con un anillo cíclico aromático o no aromático de 5 a 7 miembros, en donde dicho anillo cíclico contiene opcionalmente hasta tres heteroátomos, independientemente seleccionados entre N, O y S, esta Dependencia precisa la falta de una característica esencial que realmente defina los compuestos de la invención, teniendo en cuenta que dentro de la química orgánica un capítulo extenso corresponde a los compuestos con carácter heterocíclico y siendo que muchas de las moléculas que se discriminan en los textos básicos de esta química cumplen con las características descritas por el interesado a lo largo de las cláusulas 1 y 2, se recomienda precisar el alcance real de su invención.

Para ejemplificar este hecho se remite al interesado al índice del texto **Química Heterocíclica del profesor e Investigador R.M. Acheson**, que describe los sistemas de anillos por el número de átomos que contiene y las características de los heteroátomos presentes, para generar una serie de compuestos dentro de los que se encuentran aquellos que cumplen con la definición propuesta en el aparte reivindicatorio de la solicitud y que a continuación se citan:

Sistemas de Anillos fusionados: indol, isoindol, indolizina, quinolina, isoquinolina, quinolizina, quinoxalina, benzotriazol, benzofurano, ciclazina, isobenzofurano, benzotiofeno, benzodioxol, benzotiadiazol, entre otros...

En consecuencia, siendo que la serie de radicales heterocíclicos que cumplen la condición señalada en las cláusulas 1 y 2 es variada y que los compuestos que forman parte de las modalidades particulares de la invención – cláusula 8 - no contiene radicales tan diversos como los que aquí se señalan, se recomienda precisar el alcance de la invención.

- En este mismo orden de ideas se objeta la idoneidad de la estructura de fórmula (I) para que sea considerada la característica esencial que define todos los compuestos de la invención porque dada su complejidad química menor que la de los compuestos que se reclaman dentro de las modalidades particulares de la invención, resulta claro que la misma no cuenta con la aptitud química requerida para ello.

4. EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE INVENCIÓN:

El art. 25 de la decisión 486 establece que *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*

Como consecuencia de la falta de aptitud química requerida para definir a cabalidad los compuestos de la invención y teniendo en cuenta el lenguaje general e inespecífico que se utiliza para definir el alcance del radical R₁, así como la diversidad de núcleos estructurales que exhiben los compuestos reclamados a lo largo de la cláusula 7, esta Dependencia señala la falta de un único concepto inventivo capaz de ilustrar el carácter novedoso e inventivo de la materia reclamada.

Este hecho se evidencia tan sólo con el estudio de los compuestos que se describen en la cláusula 7 en la que se evidencian desde:

4-(4-benzo[1,3]dioxol-5-il-5-piridin-2-il-1H-imidazol-2-il)fenol;

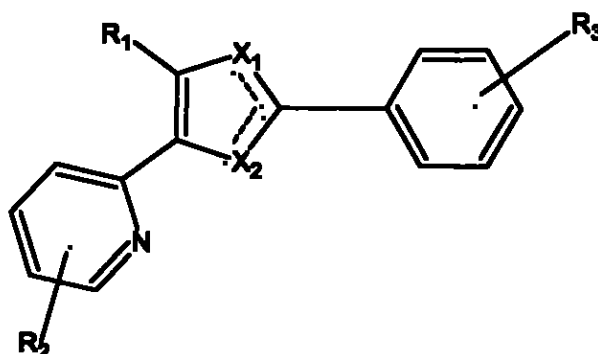
4-(4-benzo[1,3]dioxol-5-il-5-piridin-2-il-1H-imidazol-2-il)-N-metil-benzamida;

4-[4-(4-fluoro-3-metoxifenil)-5-(6-metilpiridin-2-il)-1H-imidazol-2-il]-benzonitrilo;

Hasta

6-[2-(4-carboxamidofenil)-5-(6-metilpiridin-2-il)-1H-imidazol-4-il]-quinoxalina.

Siendo el panorama tan diverso, resulta claro que una fórmula estructural como la reivindicada:



No es apta para definir los grupos de invenciones que se encuentran a lo largo de la solicitud, por esta razón se recomienda al Interesado precisar el alcance de la materia reclamada y definir con claridad el concepto inventivo que comprende realmente los compuestos de la invención.

5. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD:

El artículo 20 en su literal (d) contempla: *"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"*

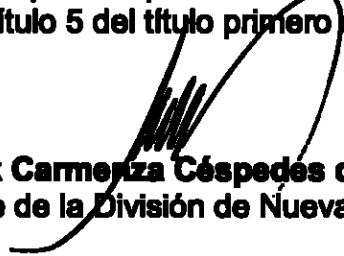
Las cláusulas 10, 11 y 12 que corresponde a un método de tratamiento para inhibir la trayectoria de señales de TGF-β en mamíferos y en particular para combatir enfermedades como: enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, curación de heridas, artritis, osteoporosis, enfermedad del riñón, fallo cardíaco congestivo, úlceras, trastornos oculares, heridas de la córnea, neuropatía diabética, función

85
neurológica defectuosa, enfermedad de Alzheimer, estados atróficos, aterosclerosis, adhesión peritoneal y subdérmica, cualquier enfermedad en que la fibrosis sea un componente principal y restenosis entre otras..., se encuentran exceptuadas de protección dado que hacen referencia a una de las excepciones legales a la patentabilidad contempladas en la norma Andina –artículo 20 D486 -.

En consecuencia se recomienda al interesado eliminarlas del alcance de su invención para de esta manera dar continuidad al estudio definitivo sobre la patentabilidad de la materia reclamada.

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 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001


Álix Cármenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

26 OCT. 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 01667	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---	--

79

~~26/10/006~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-24184

EDICTO No. 4488

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 4819 de 28-FEB-2007. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "TRIARILIMIDAZOLES SUSTITUIDOS CON PIRIDILO, METODO PARA SU PREPARACION Y SU USO EN MEDICINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithline Beecham Corporation., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

26 FEB. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 13-MAR-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 4488

Este edicto se desfija hoy 27-MAR-2007 a las 4:30 p.m.