

45

Señores

**DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA
Bogotá, D.C.**

Radicación: 01028460 00000003

Folios: 2

Fecha (MM): 2003-09-24 09:46:51

Trámite: 1 002 PATENTES 9 1 REGISTRADO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re.: Código 02-01-538
Expediente No. 01028460
Solicitud de Patente
**SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION**

En relación con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarles se sirvan proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para tal efecto acompaño el comprobante de pago por concepto de \$ 335.000.00, recibo No. 03 - 69796

De Ustedes Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. # 2.978 del C.S.J.

42 38

Radicación : 01028460 00000003 Folios: 2
Fecha (HIB): 2003-09-24 09:46:51
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRADO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 69,796
FECHA : SEPTIEMBRE 24 DE 2003

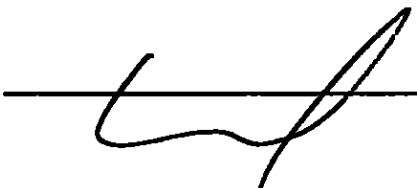
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	17000750	24/09/2003	1,418,000.00

***** CONCEPTO *****

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

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

43.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-28460

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**

40

44

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

2020/
Bogotá, D.C.,

**Doctor
Germán Castillo Grau
Apoderado
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**

Oficio N° 10143

REFERENCIA	Radicación	01 28460
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	002

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 28460, realizado según el artículo 46 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

El art. 46 de la Decisión 486 establece que "La Oficina Nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más documentos relativos a una o más solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: ...b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera...Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente"

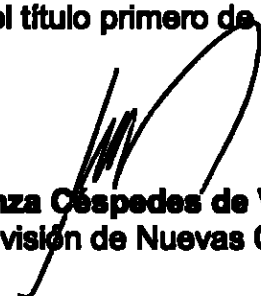
Como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada con la de la presente solicitud, se determinó que existe en el estado de la técnica el siguiente documento que eventualmente afectaría los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

- Chemical Abstract 1999:79153, "Síntesis of asymmetric aryl-substituted amides of squaric acid and asymmetric isoquarylium amides", chen et al, 1998.

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO 01064208, equivalente a la solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dicho artículo por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el art. 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione la

publicación completa, con lo que podrá realizarse un análisis absoluto de la patentabilidad de la invención correspondiente a la presente solicitud.

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 Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 107 Set. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número 01375	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---	--

~~8/7/09/2006~~

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

2020/
Bogotá, D.C.,

**Doctor
Germán Castillo Grau
Apoderado
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION**

Oficio N° 10142

REFERENCIA	Radicación	01 28460
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 28460, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

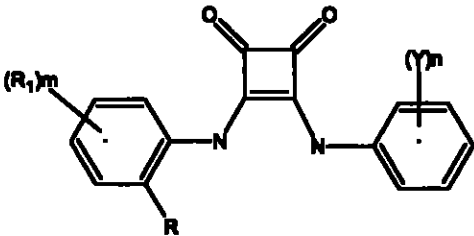
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 28 y 4 a 10 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 11 a 24.
- Las cláusulas 1 a 5 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 25 a 27.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1492, que se encuentra en el folio 35.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 30/05/2001 que se encuentra en los folios 36 a 38.
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 24/09/2003, que se encuentra en los folios 41 y 42.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud hace referencia a un ***“Antagonistas de los receptores de IL-8”***

- **Reivindicaciones 1 a 3:**

Se reivindica un compuesto de fórmula:



47

En particular se reivindica un compuesto que se selecciona del grupo consistente en:

- 3-(4-ciano-2-hidroxianilino)-4-(2-bromoanilino)-ciclobut-3-en-1,2-diona
- 3-(4-ciano-2-hidroxianilino)-4-(2-cloroanilino)-ciclobut-3-en-1,2-diona
- 3-(4-ciano-2-hidroxianilino)-4-(2,3-dicloroanilino)-ciclobut-3-en-1,2-diona
- 3-(4-nitro-2-hidroxianilino)-4-(2-bromoanilino)-ciclobut-3-en-1,2-diona
- 3-(4-cloro-2-hidroxianilino)-4-(2-bromoanilino)-ciclobut-3-en-1,2-diona

Además se reivindican las composiciones farmacéuticas que comprenden una cantidad eficaz de un compuesto según la reivindicación 1, y un vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable.

• Reivindicaciones 4 y 5:

Se reivindica un método para tratar un estado de enfermedad mediada por quimioquinas, en el que la quimioquina se fija a un receptor de IL-8 α ó β en un mamífero, que comprende administrar a dicho mamífero una cantidad eficaz de un compuesto de la fórmula según la reivindicación 1.

Se reivindica además el método de acuerdo con la cláusula 4 en el que el mamífero padece una enfermedad mediada por quimioquinas seleccionada del grupo que consta de psoriasis, dermatitis atópica, osteoartritis, artritis reumatoide, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de disnea en el adulto, enfermedad de vientre inflamado, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ataque fulminante, choque séptico, esclerosis múltiple, choque endotóxico, sepsis gram-negativa, síndrome de choque tóxico, lesión por repercusión cardíaca y renal, glomerulonefritis, trombosis, reacción de injerto frente a hospedante, enfermedad de Alzheimer, rechazos de aloinjertos, malaria, restenosis, angiogénesis, aterosclerosis, osteoporosis, gingivitis, y liberación indeseada de homocitoblastos, y enfermedades causadas por virus respiratorios, virus del herpes, y virus de la hepatitis, meningitis, fibrosis quística, parto prematuro, tos, prurito, disfunción multiorgánica, trauma, esguince, contusiones, artritis psoriática, herpes, encefalitis, vasculitis del SNC, lesión cerebral traumática, tumores del SNC, hemorragia de subaracnoide, trauma posquirúrgico, neumonitis intersticial, hipersensibilidad, artritis inducida por cristal, pancreatitis aguda y crónica, hepatitis alcohólica aguda, enterocolitis necrotizante, sinusitis crónica, uveítis, polimiositis, vasculitis, acné, úlceras gástrica y duodenal, enfermedad celíaca, esofagitis, glositis, obstrucción de las vías respiratorias, hipersensibilidad de las vías respiratorias, bronconeumonía obliterante organizada, bronquiectasia, neumonía, neumonía obliterante, bronquitis crónica, cardiopatía pulmonar, disnea, enfisema, hipercapnia, distensión, hipoxemia, inflamaciones inducidas por hiperoxia, hipoxia, reducción quirúrgica del volumen del pulmón, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, sarcoidosis, enfermedad menor de las vías respiratorias, incompatibilidad de la perfusión con la ventilación, sibilancia, resfriados y lupus.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/₁₃₅// ³¹/₁₂ 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"*

- Esta Dependencia recomienda al interesado precisar el lenguaje químico que utiliza para definir los diferentes grupos funcionales de los que pueden ser objeto de sustitución los radicales R_d , R_6 , R_7 , R_1 , R_4 , R_5 , Y , R_{11} y R_{17} , porque al utilizar indiscriminadamente los radicales heteroaril, heterocicli-alquilo, heteroarilalquilo dentro de los sustituyentes, se están incluyendo un sinnúmero de posibilidades que pertenecen a todo un capítulo de la química orgánica, generándose de esta manera una amplia gama de posibilidades de sustitución química que además pueden estar monosustituidas por alquilo o polisustituidas con arilo y alquilo o alquenilo, sustituciones para las cuales no se encontró sustento en el aparte descriptivo de la solicitud y corresponden a un gran capítulo de la QUÍMICA HETEROCICLICA.

Para ilustrar la amplia gama de compuestos que se incluyen cuando se utiliza un radical heterocicli sin discriminar la categoría funcional y química, a continuación se relaciona la clasificación de la gran mayoría de compuestos heterocíclicos por el número de átomos de carbono y la calidad del heteroátomo que conforma el anillo:

Análogos heterocíclicos de ciclopropano: azirina, aziridina, oxirano, tiorano, diazireno, diaziridina, oxaziridina

Análogos heterocíclicos de ciclobutano: azetidina, azetidinas, oxetano y oxetano, oxetanonas, tiete y tietano, dioxetano, ditietano.

Análogos heterocíclicos de ciclopentadieno: pirrol, furano, tiofeno.

Sistemas de anillos fusionados que incluyen a los anillos de pirrol, furano y tiofeno: indol, isoindoles, indolizina y ciclazina, benzofurano, isobenzofurano, benzo[b]tiofeno.

Análogos heterocíclicos del benceno con un heteroátomo: piridina, sales de pirilio y piranos.

Análogos heterocíclicos del naftaleno con un heteroátomo: quinolina, isoquinolina, quinolizina, acridina y fenantridina, sales de benzopirilio y benzopiranos.

Compuestos con dos heteroátomos en un anillo de cinco miembros: pirazol e imidazol, isoxazol y oxazol, isotiazol y tiazol, dioxol, dioxolano y sus derivados azufrados.

Compuestos con dos heteroátomos en su anillo de seis miembros: piridazina, pirimidina, pirazinas, oxazinas y tiaminas, dioxanos y sus análogos azufrados.

Compuestos con más de dos heteroátomos: purinas, pteridinas, triazinas, sidnonas, benzotriazoles.

Compuestos heterocíclicos con anillos de siete o más miembros: borepina, azequina, diazepinas, oxepina, tiepina.

Heterociclos con anillos mayores: azocinas, azotinas.

Así las cosas, es preciso requerir al interesado para que señale con determinación el verdadero alcance de su invención, porque tal y como se observa en los ejemplos que ilustran la invención y por el alcance de la cláusula (2), no son esa amplia gama de compuestos que se cobijan con los términos amplios empleados, los que en realidad conforman la invención.

- De otro lado, tampoco cuando se hace mención a los radicales R6 y R7 se está definiendo con precisión la clase de anillo heterocíclico que se puede formar, porque al utilizar un lenguaje tan general como ***“anillo de 5 a 7 miembros, cuyo anillo contiene opcionalmente un heteroátomo adicional que se selecciona de oxígeno, nitrógeno o azufre, y cuyo anillo puede estar opcionalmente sustituido”*** se están contemplando un sinnúmero de posibilidades, que deja abierta la puerta para una amplia gama de compuestos que no encuentran sustento en el aparte descriptivo de la solicitud.
- Ahora, cuando se analizan sustituyentes como: NHSO_2R_d , $(\text{CR}_8\text{R}_9)_q\text{NR}_4\text{R}_5$, alquenil $\text{C}_{2-10}\text{-C(O)NR}_4\text{R}_5$, $(\text{CR}_8\text{R}_9)_q\text{C(O)NR}_4\text{R}_5$, $(\text{CR}_8\text{R}_9)\text{C(O)NR}_4\text{R}_{10}$, $\text{C(R}_8\text{R}_9)\text{C(O)R}_{11}$, alquenil $\text{C}_{2-10}\text{-C(O)R}_{11}$, alquenil $\text{C}_{2-10}\text{-C(O)OR}_{11}(\text{CR}_8\text{R}_9)_q$, C(O)OR_{12} , $(\text{CR}_8\text{R}_9)_q\text{OC(O)R}_{11}$, $(\text{CR}_8\text{R}_9)_q\text{NR}_4\text{C(O)R}_{11}$, $(\text{CR}_8\text{R}_9)_q\text{NHS(O)}_2\text{R}_{17}$, $(\text{CR}_8\text{R}_9)_q\text{S(O)}_2\text{NR}_4\text{R}_5$, dos restos R_1 que pueden formar un anillo insaturado de 5 a 6 miembros; es evidente que por el hecho de especificar los radicales se están señalando las modalidades preferidas de la invención, no obstante, cuando se estudia el significado de radicales como:

R_4 y R_5 ; R_8 y R_7 , R_1 , R_d , R_{11} y R_{17} , resulta que las connotaciones implican una serie de radicales de tipo heterocíclico, que, como se dijo en apartes anteriores, forman parte de una extensa gama de compuestos pertenecientes a la clasificación señalada y que no encuentran sustento en el aparte descriptivo de la invención.

Siendo entonces, el carácter inespecífico del lenguaje químico empleado, el que genera la objeción de claridad en la invención, se reitera al interesado la necesidad de señalar el objeto real de la invención.

4. 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”***

Al tenor del artículo 20 el cual contempla las exclusiones legales a la patentabilidad que tuvo en cuenta el legislador andino, esta Dependencia objeta el alcance de las cláusulas 4 y 5 del capítulo reivindicatorio por estar circunscritas dentro de los métodos de tratamiento terapéutico para el tratamiento humano de enfermedades como:

Psoriasis, dermatitis atópica, osteoartritis, artritis reumatoide, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de disnea en el adulto, enfermedad de vientre inflamado, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, ataque fulminante, choque séptico, esclerosis múltiple, choque endotóxico, sepsia gram-negativa, síndrome de choque tóxico, lesión por repercusión cardíaca y renal, glomerulonefritis, trombosis, reacción de injerto frente a hospedante, enfermedad de Alzheimer, rechazos de aloinjertos, malaria, restenosis, anglogénesis, aterosclerosis, osteoporosis, gingivitis, y liberación indeseada de homocitoblastos, y enfermedades causadas por virus respiratorios, virus del herpes, y virus de la hepatitis, meningitis, fibrosis quística, parto prematuro, tos, prurito, disfunción multiorgánica, trauma, esguince, contusiones, artritis psoriática, herpes, encefalitis, vasculitis del SNC, lesión cerebral traumática, tumores del SNC, hemorragia de subaracnoide, trauma posquirúrgico, neumonitis intersticial, hipersensibilidad, artritis inducida por cristal, pancreatitis aguda y crónica, hepatitis alcohólica aguda, enterocolitis necrotizante, sinusitis crónica, uveítis, polimiositis, vasculitis, acné, úlceras gástrica y duodenal, enfermedad celíaca, esofagitis, glositis, obstrucción de las vías respiratorias, hipersensibilidad de las vías respiratorias, bronconeumonía obliterante organizada, bronquiectasia, neumonía,

neumonía obliterante, bronquitis crónica, cardiopatía pulmonar, disnea, enfisema, hipercapnia, distensión, hipoxemia, inflamaciones inducidas por hiperoxia, hipoxia, reducción quirúrgica del volumen del pulmón, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, sarcoidosis, enfermedad menor de las vías respiratorias, incompatibilidad de la perfusión con la ventilación, sibilancia, resfriados y lupus.

Enfermedades mediadas por quimioquinas y que de acuerdo con la invención se tratan con cantidades eficaces de un compuesto que responde a la fórmula estructural de cláusula 1.

En consecuencia, por tratarse de un método de tratamiento terapéutico basado en la actividad farmacológica de las sustancias activas, se encuentra excluido de patentabilidad.

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 Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

07 SET. 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 01376	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
----------------------------------	-------------------------------------

VANCE 05-12-06

~~SA~~ H. H. H. H.

47

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 1-28480

EDICTO No. 625

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 35003 de 20-DIC-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

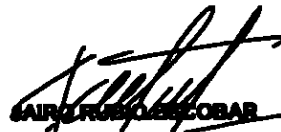
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE IL-6".

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 Smithkline 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.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **20 DIC. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


AIRA RUBIO ESCOBAR

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 11-ENE-2007 Este edicto se desfija hoy 24-ENE-2007 a las 4:30 p.m.
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 625