

Castillo Grau & Asociados
ABOGADOS

149/13

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 01029288 00000004 Folios: 2
Fecha (UND): 2003-11-05 10:30:28
Trámite : 002 PATENTES 0 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2009 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re.: Expediente No. 01 29.288
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 - 80 160**

De Usted atentamente,

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

114

12/0

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 01029288 00000004 Folios: 2.
Fecha (AND): 2003-11-05 10:30:38
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 80,160
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	89 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. _____

1.1

421
115

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01-29288

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 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**

122
7 116

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

2020/
Bogotá, D.C.,

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

Oficio N° 9408

REFERENCIA	Radicación	01 29288
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	004

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 01 29288, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

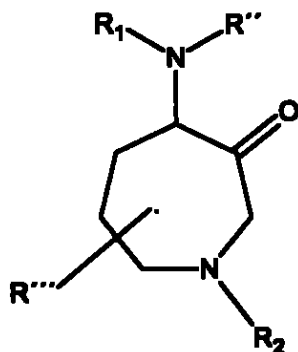
- El resumen y el capítulo descriptivo de la solicitud en los folios 56 y 6 a 32 respectivamente.
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 33 a 48.
- Las cláusulas 1 a 11 relacionadas en el capítulo reivindicatorio de la solicitud que se encuentran en los folios 49 a 55.
- El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1899, que se encuentra en el folio 64.
- La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de Estados Unidos US60/197,717 de 18/04/2000 en los folios 66 a 105, allegada mediante memorial de fecha 09/05/2001.
- La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memorial de fecha 05/07/2001, que se encuentra en los folios 106 a 116.
- 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 119 y 120.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud hace referencia a un ***"Método de Tratamiento"***

- **Reivindicaciones 1 a 18:**

Se reivindica un método para inhibir la catepsina L, que comprende administrar, a un paciente que lo necesite, una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (I):



En particular se reclama protección para el método en el que el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en:

{{(S)-3-metil-1-[3-oxo-1-(piridina-2-sulfonil)-azepan-4-ilcarbamoil]-butil}amida del ácido quinoleína-8-carboxílico.

{{(S)-3-metil-1-[3-oxo-1-(piridina-2-sulfonil)-azepan-4-ilcarbamoil]-butil}amida del ácido quinoleína -4-carboxílico

{{(S)-2-naftilen-2-il-1-[3-oxo-1-(piridina-2-sulfonil)-azepan-4-ilcarbamoil]etil}amida del ácido naftileno-1-carboxílico

{{(S)-1-[3-oxo-1-(piridina-2-sulfonil)-azepan-4-ilcarbamoil]-2-fenil-etil}amida del ácido benzofurano-2-carboxílico

{{(S)-2-benciloxi-1-[3-oxo-1-(piridina-2-sulfonil)-azepan-4-ilcarbamoil]-etil}amida del ácido benzofurano-2-carboxílico

Entre otros...

- **Reivindicaciones 19 a 23:**

Se reivindica un método para tratar una enfermedad caracterizada por una metástasis cancerosa, que comprende inhibir dicha metástasis cancerosa al administrar una cantidad eficaz de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones precedentes a un paciente que lo necesite.

Se reivindica un método para tratar una enfermedad caracterizada por una selección positiva de células CD4⁺T por células epiteliales tímicas corticales, que comprende inhibir dicha selección positiva de células CD4⁺T por células epiteliales tímicas corticales al administrar una cantidad eficaz de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones precedentes a un paciente que lo necesite.

Además se reivindica un método para tratar una enfermedad (como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema) caracterizada por una destrucción tisular por un macrófago (macrófago pulmonar), que comprende inhibir dicha destrucción tisular al administrar una cantidad eficaz de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 18 a un paciente que lo necesite.

- **Reivindicaciones 24 a 29:**

Se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con las cláusulas 1 a 18 en la fabricación de un medicamento para uso en la inhibición de la cathepsina L.

Se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones

precedentes para la fabricación de un medicamento para uso en el tratamiento de una enfermedad caracterizada por metástasis cancerosa.

Además, se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones precedentes para la fabricación de un medicamento para uso en el tratamiento de una enfermedad caracterizada por una selección positiva de células CD4⁺T por células epiteliales tímicas corticales.

Y se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes para la fabricación de un medicamento para uso en el tratamiento de una enfermedad caracterizada por una destrucción tisular por un macrófago, donde dicho macrófago es pulmonar y la enfermedad se selecciona del grupo que consiste en asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema.

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección: A 61 K ³¹/58 de la Clasificación Internacional de Patentes.

3. ES UNA INVENCION:

El artículo 14 de la Decisión 486 contempla: *"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"*.

Las cláusulas 24 a 29 hacen referencia al **Uso de un compuesto conforme a la fórmula (I) para la fabricación de un medicamento para la inhibición de la catapsina L**, no obstante la Decisión 486 en ningún momento estipula que se otorgará el privilegio de patente para un USO, muy por el contrario sólo establece que la protección conferida por el título de patente de invención solo se consentirá para productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología. Así las cosas, las reivindicaciones 24 a 29 del capítulo en estudio no son susceptibles de protección, motivo por el cual se recomienda al interesado eliminarlas del alcance de su 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"*

El legislador Andino estableció en el literal (d) del artículo 20 que una de las excepciones a la patentabilidad, se relaciona directamente con materia que haga referencia a los métodos de tratamiento terapéutico o quirúrgico, tal es el caso particular de las cláusulas 1 a 23 del capítulo reivindicatorio en estudio; las que comprenden un **Método para Inhibir la catapsina L que comprende administrar a un paciente una cantidad eficaz de un compuesto de fórmula (I)**.

En consecuencia y en atención a las excepciones consideradas por la norma Andina, se recomienda al interesado modificar el alcance de su solicitud por cuanto se pretende protección para un objeto que se deriva de una de las excepciones

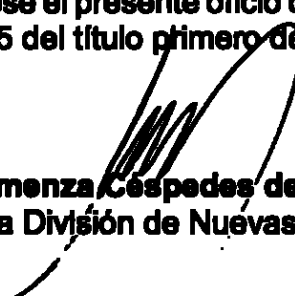
legislativas contempladas en la Decisión 486.

125
7

119

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.


Álex Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

24 AGO. 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 01316	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
---	--

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

120

RADICACIÓN: 1-29288

EDICTO No. 614

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

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 34986 de 20-DIC-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

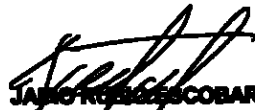
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "METODOS DE TRATAMIENTO".

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.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


JAIRO RODRIGUEZ

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 10-ENE-2007
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 614

Este edicto se destija hoy 23-ENE-2007 a las 4:30 p.m.