

255
23

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., 24 de abril de 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-021129- -00007-0000

Fecha: 2007-05-16 12:32:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Apoderado: Jimena Escobar Uribe

Oficio: 6017

REFERENCIA: Radicación No. 03-21129

Tramite 002

Evento 001

Actuación 430

Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento nuevamente en el artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que se dio una respuesta en la subsisten los impedimentos para la concesión.

Documentos estudiados:

- ◆ Capítulo descriptivo, folios 05 a 187;
- ◆ Capítulo reivindicatorio modificado, folios 246 a 254;
- ◆ 1° examen de forma folio 206;
- ◆ No se reivindica prioridad;
- ◆ 2° examen de forma folio 212;
- ◆ Solicitud del examen de patentabilidad, folios 214 y 215.
- ◆ Examen de patentabilidad, folios 217 a 231;
- ◆ Respuesta técnica al examen de patentabilidad, folios 232 a 254

Objeto de la invención:

La presente solicitud cuyo título es "ACILSULFONAMIDAS"; el objeto de la solicitud son los compuestos derivados de sulfanilamida sustituidos.

El objeto de la invención se puede clasificar según la clasificación internacional como A61K 31/18.

256
256

El capítulo reivindicatorio enviado como respuesta, no se acepta porque en lugar de restringir la materia, después del examen de patentabilidad, simplemente se introdujo materia, o sea, el alcance de las reivindicaciones presentado originalmente se aumento y según el Art. 34, *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación **no podrá implicar una ampliación de la protección** que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.* (el resaltado es nuestro).

Y mediante el Art. 51 se determina para qué parte de la solicitud se confiere la protección, la cual no puede ser ampliada como indica el Art.31:

Art. 51, *"El alcance de **la protección conferida por la patente** estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas."* (El resaltado es nuestro).

Entonces así las cosas queda claramente establecido, **que la protección conferida se determina por el contenido de las reivindicaciones y a dicho contenido no se le puede introducir materia para ampliar la protección.** Igualmente queda muy claro que la descripción y dibujos son solamente materia para interpretarlas. La norma determina manifiestamente que, si bien el solicitante podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, en la modificación realizada no se permite ampliar el alcance de la protección que corresponde al contenido de las reivindicaciones en la solicitud inicial. Por lo tanto el alcance de la protección inicial, corresponde exclusivamente a la materia contenida en las reivindicaciones originalmente presentadas. Por lo tanto y en conclusión las modificaciones realizadas sobre dicho capítulo reivindicatorio original, no se puede modificar el objeto inicial de protección, como tampoco puede cambiar de ninguna manera el ámbito de las reivindicaciones.

Además al introducir materia introdujo además falta de unidad inventiva, e incongruencias a manera de ejemplo en la reivindicación 1 se refiere a los compuestos que caen dentro de la formula especulativa Markush (I) y la estructura reclamada en 1 n) no esta ni relacionada con dicha fórmula Markush (I) aun siendo tan especulativa.

257
257

Entonces nuevamente se le indica al interesado que:

Determinación del estado de la técnica:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión establece: *"El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Se realizo la búsqueda del estado de la técnica con fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud, 12 de marzo 2003. Consultada la fuente de información con que cuenta este despacho se encontró los siguientes documentos:

No.	Documento No.	Título	Fecha de ublicación
D1	CH 402844	Verfahren zur Herstellung neuer Sulfonamide	31-may-1966
D2	EP 0089089	Phenyl piperazine having antiaggressive activity.	21-sep-1983

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

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 de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel*

inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

En cumplimiento con este artículo, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la Novedad:

El art.16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica." "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

Las reivindicaciones de la solicitud en estudio reclaman como nuevo los compuestos que caen dentro del alcance de la fórmula Marcksh I, que solo poseen como parte fija la porción conocida en la técnica como sulfon-amida sustituida.

-La anterioridad D1 comprende derivados sulfon-amidasustituidos, tal como enseñan los ejemplos y la descripción. En compuestos específicos como el ejemplo 10, que destruye categóricamente la novedad de la solicitud, que es una generalización de la presente solicitud.

259
259

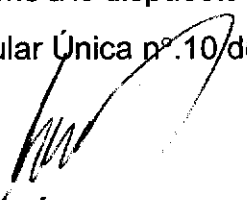
-La anterioridad D2, enseña derivados de derivados de sulfon-amidas-sustituidas, tal como se ve en los ejemplos I y II, que son compuestos específicos que se reclaman en la solicitud en estudio, al igual que los procesos de síntesis y los medicamentos que los comprenden. Por lo cual se observa que la presente solicitud no tiene novedad y además es una generalización, del efecto conocido de las sulfon-amidas sustituidas, se hace una generalización partiendo de los compuestos específicos y de los efectos farmacológicos conocidos de estos derivados.

En conclusión los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud **están** afectados así:

Documento	Reivindicaciones	Requisito que afecta
D1	1 a 10	Novedad y nivel inventivo
D2	1 a 10	Novedad y nivel inventivo

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 conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5° del título 1° 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 17 MAYO 2007.

CONCEPTO TÉCNICO No.	731	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202012
----------------------	-----	-----------------------------------