

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 - Of.305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tel: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

600
597

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 02103446 00000004

Folios: 1

Fecha (AMD): 2005-09-14 15:58:54

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 593 IMPULSO P

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

As:2502

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DOCTOR:

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 02-103.446

**ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG.**

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia manifiesto a usted lo siguiente:

1-Mediante memorial presentado ante ese despacho el **14 de mayo de 2004**, se solicitó a la división de nuevas creaciones examinar la patente de la referencia, asunto que no ha sido atendido aún por parte de esa Superintendencia.

2-En vista de que ha transcurrido **1 AÑO y 4 Meses** desde que se solicitó dicho examen de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha petición, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a tramitar tal solicitud y se otorgue la patente de la referencia lo mas pronto posible

Cordialmente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
CC 39.779.452 de Usaquén.
T.P. 68228

cond. of

601
598

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-103446

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**

602
599

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, DC, 21 de septiembre de 2008

Apoderado: Jimena Escobar Uribe

Oficio: - 10982

ASUNTO

Radicación: 02-103446

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Folios

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:

- ◆Capítulo descriptivo, folios 05 a 241;
- ◆Capítulo reivindicatorio, folios 242 a 216;
- ◆1º examen de forma, folio 592;
- ◆Respuesta técnica al 1º examen de forma, folio 593;
- ◆Solicitud de la cual se reivindica prioridad junto con su traducción, folios 264 a 589.
- ◆Solicitud del examen de patentabilidad, folios 598 y 599.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "SÍNTESIS DE NUEVOS COMPUESTOS DE CARBONO 1-AMINO-1-CIANO-1-(1-INDOLILO Y 1-BENZIMIDAZOLILO)ALQUILO Y SUS PROPIEDADES CONTRA ENDO- Y ECTOPARÁSITOS EN ANIMALES DE SANGRE CALIENTE"

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados de 3-amino-2-(1H-Indol-1-ilmetil)propanonitrilo y 3-amino-2-(1H-benzimidazol-1-ilmetil)propanonitrilo de compuestos apropiados para el control de endoparásitos.

Reivindicaciones de uso

Las reivindicaciones 31, 33 y 34 reclaman el uso, y de acuerdo con la legislación colombiana el uso reclamado no se considera para protección por patente, como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de **productos o procedimientos** en todos los campos de la tecnología..."; AQUÍ NO se hace alusión al uso.

Continuando con la última parte del Artículo 14 "... (Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de **productos o procedimientos** en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación Industrial." El hecho que se diga que el producto o el procedimiento tengan aplicación industrial no quiere decir que la aplicación industrial sea susceptible de patente.

Así mismo, citando completamente el artículo 19 este reza: " Se considerará que una invención (*léase producto o procedimiento*) es susceptible de aplicación Industrial (*una característica de la invención*) cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier clase de Industria, entendiéndose por Industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios." Esta diciendo que una invención, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningún momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El artículo 16 dice: " Los productos o procedimientos (*o sea, los inventos, nótese que nunca se refieren a nada diferente*) ya patentados comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con el Artículo 21 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial." Nunca se refieren a una protección para el uso, como erróneamente se podría interpretar. Se trata de no conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) al que se le ha encontrado nueva función, pero que se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto, aparato, etc. o método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc. o método, implica que no es merecedor de nueva patente, o que el nuevo uso le reestablezca la novedad. En ningún caso se dice que se esta protegiendo el uso. Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya esta dentro del estado de la técnica y una utilización diferente no esta contemplada para permitir conceder patente al producto o al procedimiento nuevamente.

684
601

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en su inciso d) que 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"*.

La reivindicación 32 se pretende proteger un método para tratamiento del cuerpo humano o animal, el cual incluye la administración de una composición farmacéutica, por lo tanto está inmersa bajo el alcance del artículo en referencia de la Decisión 486.

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 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 No. 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 28 SET 2006

CONCEPTO TÉCNICO No 1534	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202012
---------------------------------	--