

59

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 02091880 00000004 Folios: 1
Fecha (HMD): 2005-09-06 15:01:42
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 593 IMPULSO P
Dependencia: 8020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

As:2489

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DOCTOR:

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 02-091.880

**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 **2 de septiembre 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**, 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

Fondo 0-1

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-91880

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 542, DE

FECHA 30 DE JULIO DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 26 DE OCTUBRE 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 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** **_____**

61

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, DC, 19 de septiembre de 2008

Apoderado: Jimena Escobar Uribe

Oficio: 000010981

ASUNTO

Radicación: 02-91880

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Follos

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, follos 04 a 46;
- ◆Capítulo reivindicatorio, folios 47 a 48;
- ◆1º examen de forma, follo 52;
- ◆Respuesta técnica al 1º examen de forma, follos 194 y 195;
- ◆No se reivindica prioridad.
- ◆Solicitud del examen de patentabilidad, follos 57 y 58.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "COMPUESTOS DE AMINOACETONITRILLO PARA EL CONTROL DE ENDOPARÁSITOS"

El objeto de la presente solicitud se refiere al uso de compuestos conocidos de aminoacetonitrilo en el control de endoparásitos.

Reivindicaciones de uso

La reivindicación 1, 4 y 5 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.

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"*.

Las reivindicaciones 3 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.

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."

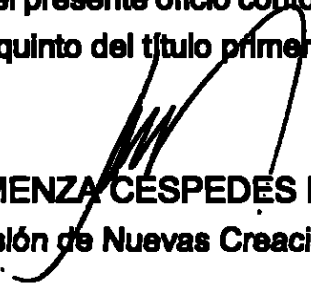
Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

Esta solicitud no requiere de búsqueda ya que se trata, solamente del uso de compuestos conocidos del estado de la técnica en EP 0953585, y la "composición" de la reivindicación 2, tal como se reclama su patentabilidad esta ligada únicamente a la novedad del compuesto.

64

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 CESPEDÉS 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 1535	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202012
---------------------------------	--