

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

536
563

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 82064455 00000005

Folios: 2

Fecha (HH): 2004-09-10 16:34:56

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

Dependencia: 2820 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

**SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E.S.D**

**REF EXPEDIENTE No. : 02064455
SOLICITANTE : CADILA HEALTHCARE LIMITED
PATENTE : COMPUESTOS HETEROCICLICOS
NOVEDOSO QUE TIENEN ACTIVIDADES
HIPOLIPIDEMICAS, HIPOCOLESTEROLICAS,
PROCESOS PARA SU USO PREPARACIÓN Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS
CONTIENEN Y SU USO EN MEDICINA**

ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN, en mi condición de apoderada de la Sociedad solicitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose surtido la publicación de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No.539 de fecha Abril 30, 2004 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente No. 04.59230

Agradezco continuar con el presente trámite.

Señor Jefe,


**DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
T.P.No. 20824 del CSJ**

P-447



557
56A

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : B2064435 00000005 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-09-10 16:34:56
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2829 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800174089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 59,230
FECHA : JULIO 27 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CLARKE NODET Y CO. COLOMB	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	23291107	27/07/2004	4,792,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
		TOTAL :	\$ 353,000.00

SOM: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

P 447

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-64455

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT 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** ____

565
559

447

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

2020

Bogotá, DC, 08 de septiembre de 2006

Apoderado: Dilla D'Áleman Oficio: 10661

|

ASUNTO

Radicación: 02-64455

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:

1. Documentos estudiados:

- ◆Capítulo descriptivo, folios 4 a 233;
- ◆Capítulo reivindicatorio, folios 234 a 347;
- ◆1° examen de forma, folios 352 y 354;
- ◆Respuesta técnica al 1° examen de forma, folio 356;
- ◆Solicitud de la cual se reivindica prioridad, junto con su traducción, folios 357 a 530;
- ◆2° examen de forma, folio 561;
- ◆Solicitud del examen de patentabilidad 563 a 564.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "COMPUESTOS HETEROCICLICOS NOVEDOSOS QUE TIENEN ACTIVIDADES HIPOLIPIDEMICAS, HIPOCOLESTEROLICAS, PROCESO PARA SU USO PREPARACIÓN Y PREPARACIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN Y SU USO EN MEDICINA"

El objeto de la presente solicitud se refiere un modalismo molécula para compuestos derivados de β -aril- α -propanoicos, proceso de obtención y composiciones que los contienen; estos compuestos se les ha observado su utilidad como hipocolesterolemico, hipolipidemico.

Claridad de la solicitud:

En el artículo 30 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante

la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

-En las reivindicaciones, no son caras y su alcance es ilimitado; las reivindicaciones son excesivamente amplias y especulativas, compuesto que se basan en un modelismo molecular con la formula Markush comprende una porción fija conocida que es el pinrol, y cuando se dan los significados de los sustituyentes R¹, R², R³, R⁷, R⁸, Ar, se hacen de una manera ambigua, designándolos de la manera mas genérica posible, tal como: "haloalcoxi", "haloalquilo", "perhaloalquilo", "perahaloalcoxi", "haloalcoxi", "arilo", "ariloxi", "heterocicloalquilo", "aralquillamino", "arilamino"..., "Ar representa aromático sustituido o no sustituido divalente simple o fusionado", ", etc., estos son términos ambiguos e inaceptables en las reivindicaciones, porque solo con cada sustituyente designado de esa manera ambigua, comprende un número incalculable de estructuras, y si se sigue con las posibles combinaciones por cada uno de los otros sustituyentes, podremos ver cuan especulativo es. Realmente no hay una estructura representativa de los compuestos reclamados, que se pueda considerar que delimita inequívocamente el alcance de las reivindicaciones, y las definiciones similares, no determinan, ni delimitan inequívocamente ningún sustituyente, porque el alcance no esta limitado y no son razonable las generalizaciones, por lo cual no puede ser considerado que satisface el requerimiento de claridad y que este perfectamente definida la materia para la cual se solicita la protección mediante patente, tal como lo establece el artículo 30 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina.

-Además las reivindicaciones reclaman "polimorfos", son expresiones para pretender definir la materia en términos de propiedades deseadas, en lugar de indicar la materia definida en términos técnicos exactos, y por demás estos compuestos reclamados, no aparece ningún polimorfo, o algún proceso para obtener el polimorfo, en la descripción; por lo tanto es inaceptable en las reivindicaciones, por no estar enteramente sustentado en la descripción, y además ser desconocida e indefinida la materia que se reclama, con esos términos.

-La reivindicación 5, hace referencia al sustituyente "AR", el cual no aparece como tal

en ninguna parte de la reivindicación 1.

-La reivindicación 15, no es clara reclama una composición indefinida, porque no se sabe cual es el primer componente dentro de los millones de compuestos que cubre el modalismo molecular de la fórmula 1 y el segundo componente esta definido por el efecto terapéutico a conseguir y además dicha reivindicación esta mezclada con método de tratamiento.

-El título no comprende la materia descrita y reclamada en las reivindicaciones.

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 11, 12, 16 a 21 y 28 a 35 se pretenden proteger un método para tratamiento del cuerpo humano o animal, por lo tanto están inmersas bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión 486.

Unidad de Invención:

Esta solicitud de patente comprende solamente una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que se integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Comprende los siguientes grupos de invenciones:

Grupo 1 compuestos de formula (I) β -aril- α -propanolcos, composiciones que las comprenden y proceso para su preparación

Grupo 2 los metanosulfonato, trifluorometano sulfonato, paratoluensulfonato, halo-alquil C₁₋₆ pirroles y su proceso para su obtención

Grupo 3 los aril- N-alquil C₁₋₆-pirroles y su proceso para su obtención

568

562

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 21 SET 2006

CONCEPTO TÉCNICO No. 1451	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202012
---------------------------	-----------------------------------

569

563

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

2020

Bogotá, DC, 03 de octubre de 2006

Apoderado: Dilia D'Áleman Oficio: 11190

|

ASUNTO

Radicación: 02-64455

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:

- Jurídicos:

Mediante el oficio N° 010661 notificado por fijación en lista de fecha 21 de septiembre del 2006, este Despacho realizó examen de fondo a la solicitud radicada en el expediente de la referencia. Sin embargo, en dicho oficio se indicó que se trataba de un requerimiento en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente, sin transcribir el artículo en referencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 09407 de fecha 24 de agosto del 2006 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento en los siguientes términos:

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

- ◆Capítulo descriptivo, folios 4 a 233;
- ◆Capítulo reivindicatorio, folios 234 a 347;
- ◆1° examen de forma, folios 352 y 354;
- ◆Respuesta técnica al 1° examen de forma, folio 356;
- ◆Solicitud de la cual se reivindica prioridad, junto con su traducción, folios 357 a 530;
- ◆2° examen de forma, folio 561;
- ◆Solicitud del examen de patentabilidad 563 a 564.

Objeto de la Invención:

El título de la invención es "COMPUESTOS HETEROCICLICOS NOVEDOSOS QUE TIENEN ACTIVIDADES HIPOLIPIDEMICAS, HIPOCOLESTEROLICAS, PROCESO PARA SU USO PREPARACIÓN Y PREPARACIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN Y SU USO EN MEDICINA"

El objeto de la presente solicitud se refiere un modalismo molécula para compuestos derivados de β -aril- α -propanoicos, proceso de obtención y composiciones que los contienen; estos compuestos se les ha observado su utilidad como hipocolesterolemico, hipolipidemico.

Claridad de la solicitud:

En el artículo 30 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*.

-En las reivindicaciones, no son caras y su alcance es ilimitado; las reivindicaciones son excesivamente amplias y especulativas, compuesto que se basan en un modelismo molecular con la formula Markush comprende una porción fija conocida que es el pinrrol, y cuando se dan los significados de los sustituyentes R^1 , R^2 , R^3 , R^7 , R^8 , Ar, se hacen de una manera ambigua, d signándolos de la manera mas genérica posible, tal como: "haloalcoxi", "haloalquilo", "perhaloalquilo", "perahaloalcoxi", "haloalcoxi", "arilo", "ariloxi", "heterocicloalquilo", "aralquilamino", "arilamino"..., "Ar representa aromático sustituido o no sustituido divalente simple o fusionado", " ..., etc., estos son términos ambiguos e inaceptables en las reivindicaciones, porque solo con cada sustituyente designado de esa manera ambigua, comprende un número incalculable de estructuras, y si se sigue con las posibles combinaciones por cada uno de los otros sustituyentes, podremos ver cuan especulativo es. Realmente no hay una estructura representativa de los compuestos reclamados, que se pueda considerar que delimita inequívocamente el alcance de las reivindicaciones, y las definiciones similares, no determinan, ni delimitan inequívocamente ningún sustituyente, porque el alcance no esta limitado y no son razonable las generalizaciones, por lo cual no puede ser considerado que satisface el requerimiento de claridad y que este perfectamente definida la materia para la cual se solicita la protección mediante patente, tal como I

571

365

establece el artículo 30 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina.

-Además las reivindicaciones reclaman "polimorfos", son expresiones para pretender definir la materia en términos de propiedades deseadas, en lugar de indicar la materia definida en términos técnicos exactos, y por demás estos compuestos reclamados, no aparece ningún polimorfo, o algún proceso para obtener el polimorfo, en la descripción; por lo tanto es inaceptable en las reivindicaciones, por no estar enteramente sustentado en la descripción, y además ser desconocida e indefinida la materia que se reclama, con esos términos.

-La reivindicación 5, hace referencia al sustituyente "AR", el cual no aparece como tal en ninguna parte de la reivindicación 1.

-La reivindicación 15, no es clara reclama una composición indefinida, porque no se sabe cual es el primer componente dentro de los millones de compuestos que cubre el modalismo molecular de la fórmula 1 y el segundo componente esta definido por el efecto terapéutico a conseguir y además dicha reivindicación esta mezclada con método de tratamiento.

-El título no comprende la materia descrita y reclamada en las reivindicaciones.

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 11, 12, 16 a 21 y 28 a 35 se pretenden proteger un método para tratamiento del cuerpo humano o animal, por lo tanto están inmersas bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión 486.

Unidad de invención:

Esta solicitud de patente comprende solamente una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que se integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la

572
566

Comunidad Andina.

Comprende los siguientes grupos de invenciones:

Grupo 1 compuestos de formula (I) β -aril- α -propanoicos, composiciones que las comprenden y proceso para su preparación

Grupo 2 los metanosulfonato, trifluorometano sulfonato, paratoluensulfonato, halo-alquil C₁₋₈ pirroles y su proceso para su obtención

Grupo 3 los aril- N-alquil C₁₋₈-pirroles y su proceso para su obtención

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 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 05 OCT. 2006

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