

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

ASUNTO Radicación 10-2271
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio **5 - 196 4 8**
 Folios 006

Patente de Invención ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (Fase Nacional) ☐

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Cap. I ☐

Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2008/066898

Fecha de Presentación Internacional 13 Junio de 2008

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 12 a 173	12/Enero/2010
Reivindicaciones:	Folios 174 a 188	12/Enero/2010
Dibujos:	Folios 189 a 279	12/Enero/2010
Prioridad:	US 60 944 375	15/Junio/2007
	US 61 035 269	10/Marzo/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Método y composiciones para inhibir el factor de edema y la adenilil ciclasa".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método para tratar condiciones causadas por niveles incrementados de 3'5'-

Expediente 10 002 271 1er Art 45

monofosfato de adenosina, y composiciones usadas para tratar dichas condiciones.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para tratar y/o prevenir la pérdida de fluido intestinal en un sujeto.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 35/00

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 – 38 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título es muy general y no define el objeto de la solicitud. Se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria, de acuerdo a la realización preferida la cual se encuentre debidamente sustentada en la memoria descriptiva.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro debido que la invención no puede estar caracterizado por códigos o símbolos, se debe designar por su nombre común o por la denominación común internacional.

Las reivindicaciones 1 y 70 son claras ni concisas porque la definición de la invención en término de sustituyentes "anillo cíclico", "anillo bicíclico" "alquilo", entre otros, son géneros funcionales que no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Esto debido a que no se especifican el número de átomos de carbono que los conforman, en el caso de los anillos, ni el número y la clase de heteroátomos que los pueden llegar a conformar en el caso de los heterociclos, motivo por el cual se obtienen un sin número de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Las reivindicaciones 70 - 79 no son clara ya que si bien no se encuentran encabezadas por un kit, la forma de caracterización divulga un conjunto de elementos que hace referencia a un kit, el cual debe estar caracterizado por la composición farmacéutica, forma de administración de la composición farmacéutica, instrucciones para la administración de la o las composiciones farmacéuticas para conseguir el efecto deseado y la cantidad de la forma de dosificación a ser administrada en un tiempo determinado, envase o contenedor.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

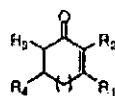
Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 9 grupos inventivos, los cuales corresponden a las reivindicaciones 70 - 79

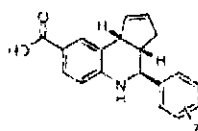
Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1. Composición que comprende compuestos de fórmula (I) y compuestos derivados de la estructura (I)



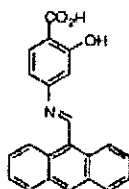
Formula I

2. Composición que comprende compuestos de fórmula (II) y compuestos derivados de la estructura (II)



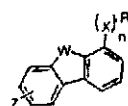
Formula II

3. Composición que comprende compuestos de fórmula (III) y compuestos derivados de la estructura (III)



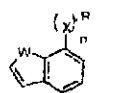
Formula III

4. Composición que comprende compuestos de fórmula (IV) y compuestos derivados de la estructura (IV)



Formula IV

5. Composición que comprende compuestos de fórmula (V) y compuestos derivados de la estructura (V)



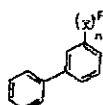
Formula V

6. Composición que comprende compuestos de fórmula (VI) y compuestos derivados de la estructura (VI)



Formula VI

7. Composición que comprende compuestos de fórmula (VII) y compuestos derivados de la estructura (VII)



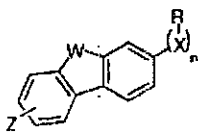
Formula VII

8. Composición que comprende compuestos de fórmula (VIII) y compuestos derivados de la estructura (VIII)



Formula VII

9. Composición que comprende compuestos de fórmula (IX) y compuestos derivados de las estructura (IX)



Formula IX

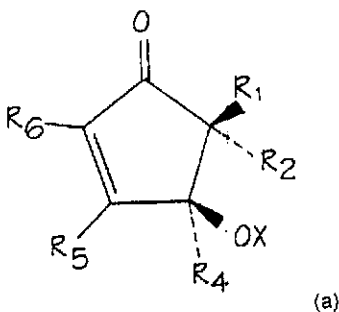
Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinación del Estado de la Técnica

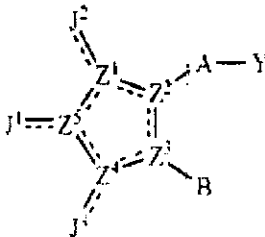
El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 15 Junio de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

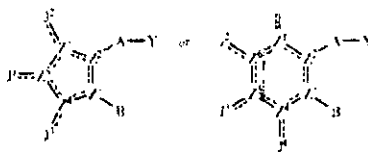
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 0056341	Chemical compounds and their uses	28/Septiembre/2000
D2	US 2006205800	Therapeutic Compounds	24/Septiembre/2004

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0056341A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20000928&DB=EPODOC&locale=en_EP divulga (página 46) un compuesto de la fórmula (a)



D2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006205800A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060914&DB=EPODOC&locale=en_EP divulga (página 1, párrafo 10) un compuesto de la fórmula.





Los cuales comprenden un ciclo de 5 ó 6 átomos de carbono sustituidos con J1 a J4 seleccionados de un átomo de hidrógeno, oxígeno o un grupo alquilo C1-6.

En consecuencia, la reivindicación 70 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 71, 73 - 79 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 70 por lo cual se considera que no son nuevas.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 0056341	70, 71, 73 - 79	Novedad
D2	US 2006205800	70, 71, 73 - 79	Novedad

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 (60) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

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.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 30 OCT. 2012

Elaborado por: Paola Duarte 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 
Aprobado por: José Luis Salazar López