

161

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

As: 2480/PCT.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 02-089183- -00005-0000
Fec: 2008-08-19 14:28:58 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tit. 11 PATENTEYS
Evo: 379 FABENACIONALI
Act 509 IMPULSOPROCESAL Folios: 1

Doctor
GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 02-089.183
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 radicado en ese despacho el 30 de agosto de 2005, el cual no ha sido resuelto aún, solicité que se realizara el examen de patentabilidad.
2. En vista de que han transcurrido 2 años y 6 meses, sin que se haya atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a resolver este asunto.

Cordialmente,


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

162

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-89183

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 533,
DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR
LA LEY EXPIRA EL 30 DE ENERO 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 ☒ ☐

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

2020

Bogotá, DC, 21 de noviembre de 2006

Apoderado: Jimena Escobar Uribe

Oficio:

00014298

ASUNTO Radicación: 02-89183

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 44 a 136;
- capítulo reivindicatorio, folios 137 a 147;
- solicitud PCT/EP01/03906, Fase nacional.
- Solicitud del examen de patentabilidad, folios 159 y 159.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "DERIVADOS DE 8-QUINOLINXANTINA Y 8-ISOQUINOLINXANTINA COMO INHIBIDORES DE PDE 5".

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados 8-(quinolin-ilmetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, 8-(isoquinolin-ilmetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona ó 8-(oxodihidroisoquinolin-ilmetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona .

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"*.

Las reivindicaciones no están completamente limitadas, porque los sustituyentes están indefinidos con términos genéricos como "alquilo, alquilcarboniloxialquil, alcoxi, alquiltio, hidroxialquilo, alcoxialquilo, alquenilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, aralquilo", además no está completamente sustentado en la descripción, porque cada uno de esos términos encierra incalculable número de estructuras, que no están todas sustentadas en la descripción, ni siquiera para un solo término genérico de los nombrados arriba.

-La reivindicación 7, no es clara, puesto que el encabezado no es congruente con el resto del texto de la reivindicación, se encabeza como un compuesto y luego se pretende caracterizar por el uso; cuando lo correcto es definir técnicamente el compuesto como tal por su estructura y sus sustituyentes específicos, o por su nombre químico, porque el uso no es una característica técnica de un compuesto.

Reivindicaciones de uso

Las reivindicaciones 9 y 10 reclaman el uso, y de acuerdo con la legislación colombiana el uso 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 está 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 está protegiendo el uso. Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya está dentro del estado de la técnica y una utilización diferente no está 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.

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."

Item	Documento	Fecha de publicación	Título
D1	WO9982905	09-diciembre-1999	8-phenylxanthine derivatives and their use as phosphodiesterase inhibitors

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

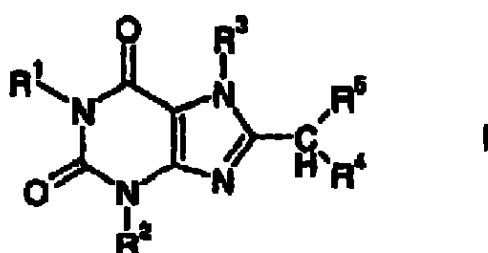
El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: *"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 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.

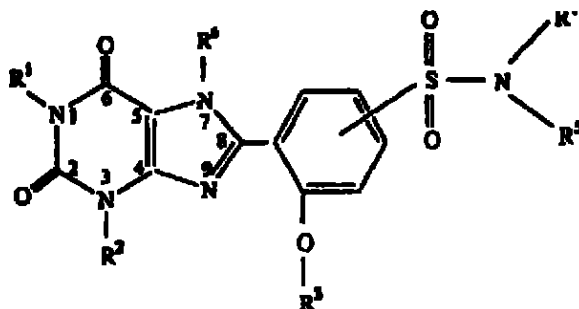
Evaluación de la Novedad:

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".*

La solicitud en estudio reclama derivados 8-(quinolin-ilmetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, 8-(isoquinolin-ilmetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, o 8-(oxodihidroquinolin-ilmetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona sustituidos en las posiciones ,3,7, 8 de fórmula I y las composiciones que los contienen.



La anterioridad D1 enseña compuestos 8-(fenil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona sustituidos, 3,7,8 de formula:

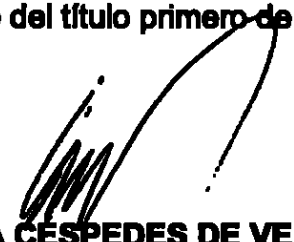


-Cuando comparamos las dos fórmulas observamos que se diferencian en el sustituyente de la posición 8 del anillo 3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, en la solicitud en estudio es 8-(quinolin-ilmetil), 8-(isoquinolin-ilmetil) ó 8-(oxodihiquinolin-ilmetil), mientras que en la anterioridad es fenil directamente unido al anillo 3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, por lo tanto los compuestos reclamados en la solicitud en estudio se consideran nuevos.

Tal como lo muestra la anterioridad no se enseña con antelación a la fecha de presentación de la solicitud PCT, los compuestos reclamados en la presente solicitud en estudio, ni se sugiere o se deduce directamente los compuestos reclamados, por lo tanto tiene 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 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 11 DIC. 2006

CONCEPTO TÉCNICO No 1911

EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202012