

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 02100171 00000004

Fecha (IMP): 2005-02-10 16:01:05

Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 530 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Folios: 2

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-ELI LILLY AND COMPANY.-Solicitud de Patente de
Invención en Fase Nacional PCT para
"FORMULACIONES ESTABILIZADAS DE 6-HIDROXI
-3-(4-[2-(PIPERIDIN-1-IL)ETOXI]FENOXI)-2-(4-
METOXIFENIL) BENZO [b] TIOFENO Y DE SUS
SALES".-Clase A61K 31/00.-Expediente número 02-
100.171.-

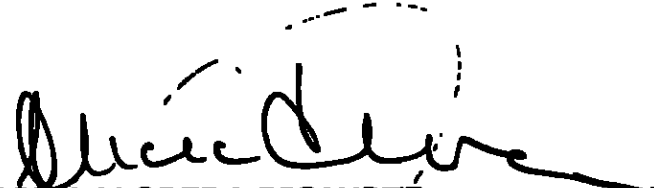
1. Me refiero a mi memorial de 31 de Agosto de 2004 mediante el cual se presentó SUSTITUCION de poder a mi conferida.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 543 de 1 de Septiembre de 2004, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente Invención.

3. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorio de la Invención, la presente solicitud corresponde a Capítulo II.

4. Anexo me permito acompañar recibo número 5-9.250, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor SuperIntendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

116

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 02100171 00000004

Folios: 2

Fecha (AMB): 2005-02-10 16:01:05

Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 530 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 2001170089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 5 - 9.256

FECHA : FEBRERO 8 DE 2005

XXXX CONSIGNACION XXXX

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGU	FECHA PAG	vr. PAGO
LINCEBA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	30609434	08/02/2005	7.289.000.00

XXXX CONCEPTO XXXX

CANT.	RENTISTION	CONCEPTO	vr. CONCEPTO
1	20005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	186.000.00
		TOTAL :	186.000.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL ASUNTO No.

117

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-100171

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 543,
DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO
POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE NOVIEMBRE 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** ☐

118
113

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2007

Apoderado: Alicia Lloreda Ricaurte

Oficio: 4678

REFERENCIA: Radicación No. 02-100171

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 21 a 73;
- ◆ Capítulo reivindicatorio, 74 a 80;
- ◆ Solicitud PCT/US01/11736 en fase nacional;
- ◆ Solicitud del examen de patentabilidad, folios 115 y 116.

Objeto de la Invención:

La presente solicitud cuyo título es "FORMULACIONES ESTABILIZADAS DE 6-HIDROXI-3-(4-[2-(PIPERIDIN-1-IL)ETOXI]FENOXI)-2-(4-METOXIFEIL)BENZO [b] TIOFENO Y SUS SALES "

El objeto de la solicitud es composiciones que comprenden arzoxifeno y sales del mismo junto con metionina o acilcisterna o cisterna o sales de las mismas y además un polimorfo concentración de L-metionina.

El objeto de la invención se puede clasificar según la clasificación Internacional como A61K 31/381, A61K 31/4025.

Claridad de la s Ilcitud:

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 deben contener expresiones vagas tales como ***"...situada entre aprox... y a aprox..."***, para definir rangos de cantidades de manera Inexacta u oscura se Introduce la expresión anterior para restarle claridad.

-Las reivindicaciones que se refieren a estabilización de una formulación, no es clara puesto que, lo que se hizo fue a las reivindicaciones de composición cambiarle el encabezado, por el de método, cuando un método se debe definir técnicamente -

Unidad de invención

Artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: ***"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."***

La presente solicitud posee una variedad de invenciones, porque cada grupo de invenciones no conservan la misma característica técnica especial de la reivindicación, o sea, no es la misma ni corresponde con la característica técnica especial por ejemplo del primer grupo cuya característica esencial es una mezcla entre un compuesto del estado de la técnica Arzoxiprofeno y un aminoácido. Y el resto de grupos poseen como característica técnica esencial, cada uno un polimorfo diferente.

Por lo tanto, hay falta de unidad de invención entre el contenido de las múltiples reivindicaciones. Cada grupo de reivindicaciones debe conservar todas las características técnicas esenciales y comunes, de manera que haya una relación técnica dentro de cada grupo las reivindicaciones.

Y se debe definir cual grupo de reivindicaciones continúa con el trámite en la

120
115

presente solicitud, para que esta oficina emita el concepto sobre la patentabilidad de la invención seleccionada, de lo contrario se tomará el primer grupo de reivindicaciones que aparece en la solicitud, para emitir el concepto de patentabilidad.

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 21 a 24, reclaman un método para tratamiento del cuerpo humano o animal, el cual incluye la administración de un compuesto de la presente solicitud en una cantidad eficaz, por lo tanto están inmersas bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión 486.

Reivindicaciones de uso

De acuerdo con la legislación colombiana el uso que se reclama en las reivindicaciones 26, 35 a 38, no se considera para protección por patente, tal 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

121
116

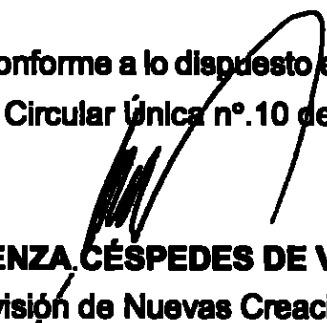
momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

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, sí 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.

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 la 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

20 ABR 2007

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha _____.

CONCEPTO TÉCNICO No. 578	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202012
--------------------------	-----------------------------------