

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

Servicios Legales y Profesionales

World Trade Center - Torre A
Calle 100 No. 8A-37, Piso 10
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 601-7700
Fax +57 1 601-7799
office@olarteraisbeck.com
www.olarteraisbeck.com

02133
337
332

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO
Radicación : 02101294 00000003 Folios: 2
Fecha (AND): 2004-08-31 09:32:06
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 530 PETICION
Dependencia: 2029 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No. 02.101.294

Solicitud de patente de invención titulada:

“DERIVADOS DE 2-AMINOCARBONIL-9H-PURINA”.

Solicitante: PFIZER INC.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 539

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito solicitar, que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de \$177.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 37323 del año 2003.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por \$177.000 pesos

PT 177000 (000000) 04/08/04

338
333

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 82181294 00000003 Folios: 2
Fecha (IMP): 2004-08-31 09:32:06
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NNCI 536 PETICION
Dependencia: 0020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800174089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 65,704
FECHA : AGOSTO 20 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
FREDERICK TORRES	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	31532924	19/08/2004	5,718,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. REENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTABILIDAD	177,000.
	TOTAL :	177,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

339
334

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-101294

**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 ☒ ☐

340
335

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

2020

Bogotá, DC, 12 enero de 2007

Apoderado: Carlos Reinaldo Olarte

Oficio: 608

ASUNTO

Radicación: 02-101294

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 119 a 285;
- ◆Capítulo reivindicatorio, folios 286 a 316;
- ◆Solicitud PCT/IB01/00973 en fase nacional;
- ◆Solicitud del examen de patentabilidad 337 y 338.

Objeto de la Invención:

El título de la invención es "DERIVADOS DE 2-AMINOCARBONIL-9H-PURINA"

El objeto de la presente solicitud se refiere al compuesto derivados 6-amino-9-[(3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-yl]-9H-purine-2-carboxamida, proceso de obtención y composiciones que los contienen; este compuesto.

Evaluación de la Unidad de Invención:

Esta solicitud de patente comprende más de una invención o un grupo de invenciones no 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.

Para el presente caso se conforman múltiples invenciones, de acuerdo al significado concreto los grupos sustituyentes del anillo purínico,

respectivamente, porque el núcleo de purina ~~n~~ es nuevo, y se conforma la unidad inventiva con la o las características técnicas especiales, o sea, las características nuevas e inventivas que se aportan al estado de la técnica y que además se deben conservar en todas las reivindicaciones esas mismas características especiales. "Por ejemplo" se deben agrupar las purinas con sustituyentes a) 6-amino-9tetrahidrofurano-purin-2-carboxamida, b) 6-amino-purin-2-éster; c) 6-amino- -9[5-sustituido-treahidrofunan-il]-2-éster purin; y que estén basados en la descripción

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 46 a 51 no son claras, puesto que se encabezan como compuesto de fórmula (I), materia ya reclamada, y se pretende caracterizar por un uso o tratamiento terapéutico, entonces, el encabezado no es consecuente con el resto del texto de la reivindicación, y además es redundante (reclama nuevamente la materia ya reclamada sin ninguna característica particular).

-La reivindicación 78, nuevamente reclama materia reclamada en la reivindicación y sin ninguna característica particular.

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 57 a 61 se pretende proteger un método para tratamiento del cuerpo humano o animal, el cual incluye la administración de una composición farmacéutica que contenga algún compuesto de la solicitud, por lo tanto está inmersa bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión 486.

Reivindicaciones de uso

La reivindicación 52 a 56 reclaman el uso, y de acuerdo con la legislación colombiana el uso que se reclama 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.

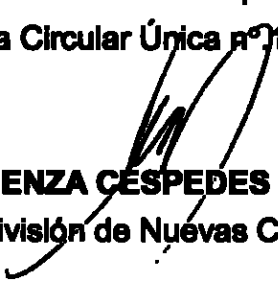
Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del

343
338

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 CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha 19 ENE 2007

CONCEPTO TÉCNICO No. 49	EXAMINADOR TÉCNICO Códig: 202012
-------------------------	----------------------------------