

27
218
1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (10/07/2007)

Abogado
JIMENA ESCOBAR URIBE
(Apoderado)
THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-021124- -00005-0000

Fecha: 2007-07-18 15:35:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	03-21124
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	

08707

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:

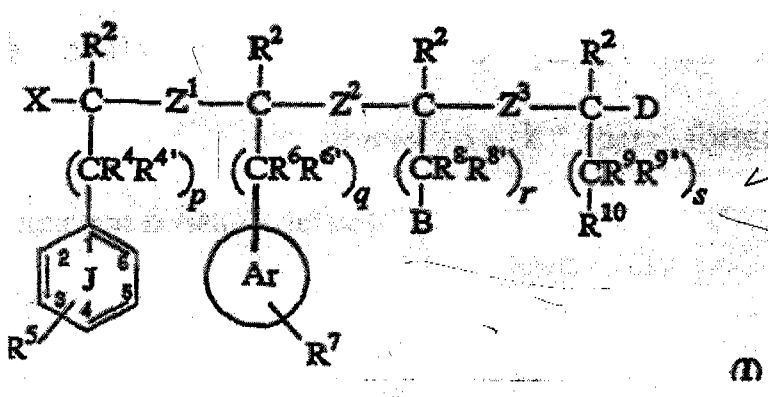
1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 11 a 177
- 1.2. Reivindicaciones: 1 a 19 folios 178 a 190 como se radicó inicialmente
- 1.3. Prioridad: US60/235.858 del 27 de septiembre de 2000.

2. Objeto de la invención

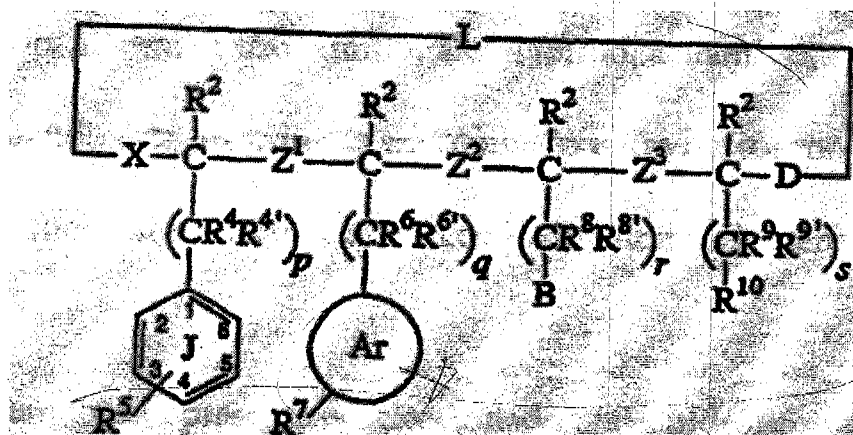
- Título de la solicitud: Ligantes receptores melanocortinicos.

La presente solicitud se refiere a un compuesto que tiene la formula (I)

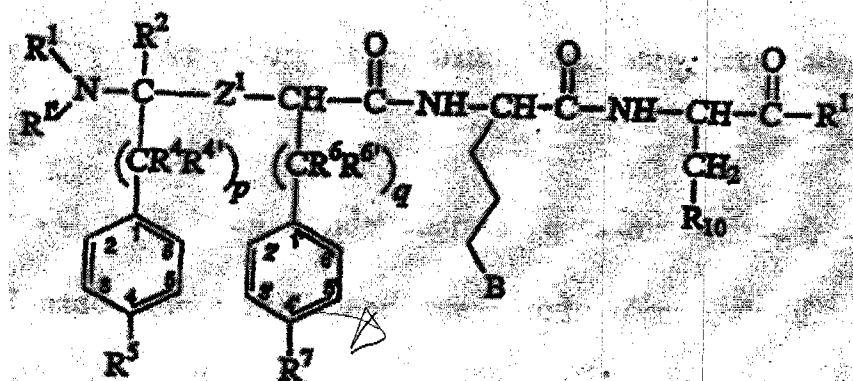


219
2

Adicionalmente se reclaman compuestos de formula (II)



O de formula A



Así mismo se reclama la composición farmacéutica que comprende el péptido cíclico análogo de cualquiera de las reivindicaciones anteriores y un excipiente farmacéuticamente aceptable, para ser usado en el tratamiento de un desorden consistente en resistencia a insulina, intolerancia a glucosa, etc...

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

Los ejemplos se basan exclusivamente en los procedimientos de síntesis, mas no hay sustento de la actividad de dichos péptidos, es decir no existe evidencia que se trate de ligandos de agonismo o antagonismo de los receptores de melanocortina 3, ni 4.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Como primera medida cabe mencionar que el presente capítulo reivindicatorio carece de concisión en general por cuanto comprende un alto número de reivindicaciones algunas de las cuales podrían tener el mismo alcance o podrían formularse de manera dependiente. De igual forma dentro de una misma cláusula se presentan múltiples alternativas que impiden que un tercero pueda ver con exactitud el alcance de la protección solicitada.

Así mismo debe observarse que no todos los compuestos que resultan de efectuar las sustituciones propuestas por el solicitante en las reivindicaciones 1 a 17 se

29
220
3

encuentran enteramente sustentados en la descripción y por ello sería necesario que el solicitante se limitara a las moléculas que el realmente desarrollo y evaluó.

Ahora bien, al evaluar la idoneidad de la fórmula representada por la estructura (I), esta Dependencia encuentra que la misma podría no constituir la característica esencial de todos los compuestos que se obtienen después de efectuar las correspondientes sustituciones químicas sobre los radicales R1 a R9'. Lo anterior, considerando que después de realizar las distintas combinaciones de sustituciones posibles, se llega a que los compuestos obtenidos representan moléculas que presentan una estereo isomería estructural diferente y que por ende podrían no ser bioisómeros (no es posible asegurar que presentan la misma actividad)

Ejemplos de lo anterior son moléculas derivadas de la formula II que representan péptidos cíclicos que pueden no estar contemplados en la formula general I. Además Z1, Z2 y Z3 se pueden escoger entre un sin numero de sustituyentes y pueden llegar a generar moléculas muy distintas a la especificada por ejemplo mediante formula A. Se podría decir que dichos compuestos estructuralmente diferentes, presentarían interacciones distintas con el receptor y por ende su actividad no sería la misma. Sin embargo esto solo puede comprobarse mediante ensayos de evaluación de actividad biológica.

En este sentido es importante mencionar que en la presente solicitud no existe evidencia de la actividad biológica de todos los péptidos reclamados en las cláusulas 1 a 17.

En consecuencia, siendo que se afirma en el capítulo reivindicatorio que la estructura de fórmula (I) caracteriza todos los compuestos de la invención, por la manera como se reivindican los compuestos de manera independiente, esta Dependencia encuentra que la característica esencial no comprende todos los compuestos de la invención y que además ellos no encuentran sustento real en ensayos de actividad biológica.

Por lo anterior se conceptúa que las anteriores cláusulas no son claras a la luz del artículo 30 de la D.486.

Las cláusulas 18 y 19 reclaman composiciones que comprenden los compuestos indeterminados de las reivindicaciones 1 a 17 y por lo tanto tampoco son claras.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Tal como se mencionó en el numeral anterior, la formula I no representa todos los posibles compuestos que resultan de efectuar las sustituciones propuestas. No existe entonces una estructura que constituya el concepto común inventivo entre el sinnúmero de compuestos reclamados y por ende la materia reivindicada carece de unidad de invención.

5. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d)) (según causal)

Una composición "no definida" caracterizada por las enfermedades a tratar puede entenderse como la intención de reivindicar un método de tratamiento exceptuado en el literal d) del artículo 20.

200
221
4

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 artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

Clara de Jaimes
CLARA CASTELLANOS DE JAIMES
Jefe de División de Nuevas Creaciones (E).

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
_____ 19 JUL. 2007

CONCEPTO TECNICO No. 1029	EXAMINADOR TECNICO 202063
-------------------------------------	-------------------------------------