

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
JIMENA ESCOBAR URIBE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-008673- -00012-0000

Fecha: 2008-09-11 12:31:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCOR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación	03-008673
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	11623
Folios	4

Patente de Invención

X

Patente de Modelo de Utilidad

7

Vía Nacional

11

Vía PCT (fase nacional)

X

Cap. I

7

Cap. II

	X
--	---

No. Sol. Internacional

PCT/US01/22322

Fecha de Presentación Internal.

Julio 16 de 2001

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. | <u>Descripción:</u> | Folios: 14 a 44 | como se radicó inicialmente |
| | | Folios: 80 a 115 | modificada |
| 1.2. | <u>Reivindicaciones:</u> | Folios: 45 a 53 | como se radicó inicialmente |
| | | Folios: 116 a 124 | modificadas |
| 1.3. | <u>Prioridad:</u> | US No. 60/219,657 del 21 de Julio de 2000 | |
| 1.6 | <u>Respuesta del solicitante:</u> | Folios: 74 a 124 | |

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

Modificación en el Capítulo Descriptivo: no se acepta el mismo modificado, puesto que introduce materia, cambiando el objeto de la solicitud, para igualmente introducir la materia en el capítulo reivindicatorio.

Modificación en el Capítulo Reivindicatorio: no se acepta el mismo modificado, ya que las reivindicaciones modificadas no deberán referirse a elementos que no

hayan sido objeto de búsqueda; en este nuevo capítulo introdujo materia hasta, el punto que cambió el ámbito de las reivindicaciones.

Respecto al introducción de materia la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones tiene establecido en el "Art. 51, *El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.*"

Por lo que queda claro que la protección conferida se determina por el contenido de las reivindicaciones y la descripción y dibujos son solamente materia para interpretarlas; y por el "Art. 34, *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*"

La norma indica claramente que, si bien el solicitante podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, en la modificación realizada no se permite ampliar el **alcance de la protección** que corresponde a las reivindicaciones en la solicitud inicial y no solo se amplió el alcance sino que además se cambió el ámbito de las reivindicaciones. Por lo tanto el alcance de la protección inicial, corresponde solamente a la materia contenida en las reivindicaciones originalmente presentadas. Por lo tanto y en conclusión las modificaciones realizadas sobre dicho capítulo reivindicatorio original, no se permiten, ya que modifican el objeto inicial de protección, ni tampoco se permite cambiar de ninguna manera el ámbito de las reivindicaciones.

El capítulo reivindicatorio enviado como respuesta, no se acepta porque en lugar de restringir la materia, después del examen de patentabilidad, simplemente se introdujo materia, o sea, el alcance de las reivindicaciones presentado originalmente se aumentó y el ámbito se cambió; y según el Art. 34, *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación **no podrá implicar una ampliación de la protección** que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*" (el resaltado y subrayado fuera de texto).

Y mediante el Art. 51 se determina para qué parte de la solicitud se **confiere la protección**, la cual no puede ser ampliada como indica el Art.31:

Art. 51, "El alcance de **la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones**. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas." (El resaltado y subrayado fuera de texto).

Entonces así las cosas, queda claramente establecido **que la protección conferida se determina por el contenido de las reivindicaciones y a dicho contenido no se le puede introducir materia para ampliar la protección**. Igualmente queda muy claro que la descripción y dibujos son solamente materia para interpretarlas. La norma determina manifiestamente que, si bien el solicitante podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, en la modificación realizada no se permite ampliar el **alcance de la protección original** que corresponde al contenido de las reivindicaciones en la solicitud inicial. Por lo tanto el alcance de la protección inicial, corresponde exclusivamente a la materia contenida en las reivindicaciones originalmente presentadas. Por lo tanto y en conclusión las modificaciones realizadas sobre

dicho capítulo reivindicatorio original, no se puede modificar el objeto inicial de protección, como tampoco puede cambiar de ninguna manera el ámbito de las reivindicaciones, porque si se permite esa práctica se estarían violando los derechos de terceros interesados a oponerse a la concesión del nuevo objeto de patente, el cual fue modificado arbitrariamente, al modificar el ámbito de las reivindicaciones habiéndose publicado un objeto diferente.

Además que si se acepta la introducción de materia se estará violando el derecho de terceros a oponerse a la concesión de la nueva materia objeto de solicitud, porque según el Art-42 – *“Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención...”*

Igualmente el capítulo reivindicatorio carece de claridad porque las reivindicaciones se encabezan como composición, el texto de la reivindicación hace referencia a método de tratamiento y uso, de un compuesto del estado de la técnica.

Las reivindicaciones encabezadas como **“composición farmacéutica”** y que no vislumbran ninguna característica técnica de composición no son claras.

Por lo anterior, no se aceptan los nuevos capítulos tanto Descriptivo como Reivindicatorio; el estudio de patentabilidad se realizará al primer capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante.

3. Objeto de la invención

- **Título de la solicitud:** “ **COMPUESTOS DE CARBAMATO PARA USO EN PREVENIR O TRATAR DOLOR NEUROPATICO Y DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE GRUPO Y MIGRAÑA** ”

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

- **Reivindicaciones** de la 1 a la 26: Métodos de Tratamiento

El problema planteado en la presente solicitud es el desarrollar un método de tratamiento para prevenir o tratar dolores neuropáticos y dolores asociados con jaqueca de grupo y migraña.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para uso de un enantiomero de monocarbamato halogenado de 2-fenil-1,2-etanediol sustancialmente libre de otros enantiomeros.

- El objeto de la invención definido anteriormente se clasifico de acuerdo con la IPC: **A61K 31/27 y A61P 25/06**

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

- El solicitante pasa un nuevo capítulo Descriptivo y Reivindicatorio, y esta oficina no los acepta; con base a lo explicativo en el punto dos de éste concepto.

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

Las **Reivindicaciones** de la **1** a la **26** reclaman **Método de Tratamiento**, y de acuerdo con la legislación Colombiana, éstos **No** se consideran para protección por patente.

6. Determinación del Estado de la Técnica

De acuerdo a lo reivindicado, **No** es posible realizar una búsqueda para **Determinar el Estado de la Técnica y Evaluar los Requisitos de Patentabilidad**.

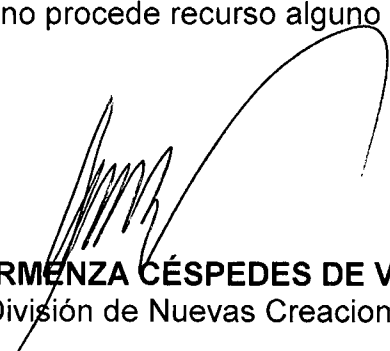
Y aunque no haga parte del estudio, esta oficina se permite indicar al solicitante que el enantiomero que se encuentra en la solicitud, es ya conocido en el estado del arte, en los siguientes documentos:

- **US 3265728 Y**
- **US 5698588**

7. Conclusión:

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.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

12 SET. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 2396

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. **202080**