

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-008673- -00015-0000

Abogado
JIMENA ESCOBAR URIBE

Fecha: 2009-06-18 11:40:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 03-008673
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio 6934
 Folios 8

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

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

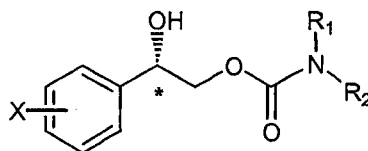
- 1.1. Descripción: Folios: 14 a 44 como se radicó inicialmente
 Folios: 80 a 115 modificada
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 45 a 53 como se radicó inicialmente
 Folios: 116 a 124 modificadas
- 1.3. Prioridad: US No. 60/219,657 del 21 de Julio de 2000
- 1.6 Respuesta del solicitante: Rta. Primer 45 Folios: 74 a 124
 Rta. Segundo 45 Folios: 131 a 149

2. 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 25: Composición que comprende un enantiomero de fórmula (I), para prevenir o tratar el dolor neuropático y dolor asociado con jaqueca de migraña



Formula (I)

El problema planteado en la presente solicitud es el tener una composición 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 una composición.

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

3. Respuesta a los argumentos del solicitante:

- Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, presentado por el solicitante; aunque el mismo no es claro en el preámbulo de la reivindicación 1, ya que en éste, tiene por objeto una composición la cual no esta inequívocamente definida; lo que se encuentra definido y no inequívocamente es un compuesto; sin embargo en gracia de la discusión de ser la misma molécula, se realizará la búsqueda y el examen pertinente de patentabilidad.

Igualmente el capítulo reivindicatorio carece de claridad porque las reivindicaciones que 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. Por tanto las reivindicaciones encabezadas como "composición" y que no vislumbran ninguna característica técnica de composición, no son claras.

Teniendo en cuenta esa observación, se realiza el análisis de patentabilidad para el compuesto y la composición de la reivindicación 1.

4. De la solicitud de Patente

4.1 Título

Se recomienda no mencionar usos ni métodos de tratamiento en el título, ya que los mismos no son patentables; el título de la presente solicitud debe ser específico a lo que se desea proteger en el capítulo reivindicatorio.

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- La Reivindicación 1 y sus dependientes no son claras ni concisas ya que éstas, tienen por objeto una composición la cual no se encuentra inequívocamente definida; lo que se encuentra definido y no inequívocamente, es un compuesto.
- Las Reivindicaciones 1, 2, 3, 19, 20, 24 y 25; no son claras, ya que hacen referencia a usos y métodos de tratamiento.

- Las Reivindicaciones 1 a 3, 7 a 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 22 y 23: las palabras y/o expresiones: “opcionalmente”, “predomina hasta el grado de...”; no son concisas; por tanto no permiten delimitar la materia, allí a proteger.

Por lo anteriormente expuesto, es preciso requerir al interesado para que señale el alcance de su invención.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

- Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: Julio 21 de 2000

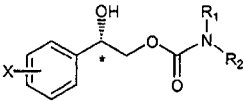
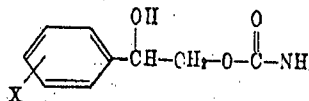
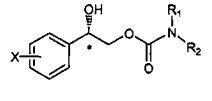
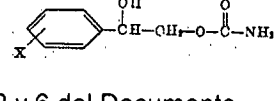
Teniendo en cuenta la fecha indicada se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud; aclarando, que esta búsqueda se realizó únicamente para aquellas partes que parecen ser claras y/o concisas:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 3,265,728	SUBSTITUTED PHENETHYL CARBAMATES	Agosto 9 de 1966

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1 Novedad (artículo 16 D486)

- Reivindicación 1: Composición que comprende un compuesto de fórmula (I).

CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA SOLICITUD COLOMBIANA No. 03-008673	D1 = US 3,265,728
Compuesto de fórmula (I):  Formula (I) Donde: R1 y R2= Hidrógeno X= Flúor, cloro, bromo y yodo	Compuesto de fórmula:  Donde: Hidrógeno X= Halógeno (flúor, cloro y bromo) Columnas 1 a 8 del Documento.
Composición que comprende un compuesto de fórmula (I),  Formula (I)	Composiciones farmacéuticas que comprende, todos los ortoclorobencil carbamatos.  Columnas 2 y 6 del Documento

Teniendo en cuenta el objeto de la invención, el documento D1 ya divulga compuestos de fenil alquil carbamato, los cuales corresponden a los compuestos de fórmula (I) reclamados, por lo que no son nuevos, ni las composiciones farmacéuticas que los contienen.

7. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 3,265,728	1 a 25	Novedad

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
19 JUN. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 1522	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202080
---------------------------	---