

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 03031711 00000004 Folios: 2
Fecha (PMD): 2004-06-07 16:40:59
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FREE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite: 011
Evento: 379
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. **03.031.711**
Asunto : Solicitud de patente para **"NUEVOS DERIVADOS DE M-AMINO-FENIL-IMINO-IMIDAZOLIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA DE ORINA"**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG**
Fecha de Solicitud : 14 de Abril de 2003
Publicada en : Gaceta **535** del 30 de Diciembre de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, Identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo II del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 04 - 41,115 por valor de \$177.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, - 7 JUN. 2004
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

 COLO 13736-841-003-1
PRP/PRP/ID-000265/WPC13736

NIT : 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 41,115
FECHA : MAYO 25 DE 2004

Radicacion : 03031711 08333334 Folios: 2
Fecha (RPD): 2004-06-07 16:48:59
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	22156878	25/05/2004	49,398,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	177,000.00
	TOTAL :	\$ 177,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 13736-841-003-1

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-31711

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 535,
DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO
POR LA LEY EXPIRA EL 26 DE MARZO 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 ☐ **X** ☐

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

2020

Bogotá, D.C., 08 de marzo de 2007

Doctor
EMILIO FERRERO
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 03031711
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 3517
Folios 003

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:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios: 43 a 65) y las reivindicaciones 1 a 18 (Folios: 66 a 70), reivindicaciones 1 a 17 (folios: 72 a 77).

La presente solicitud reivindica prioridad alemana Nº DE10051005.1 de 14 de octubre de 2000 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Objeto de Invención:

La presente solicitud se titula: "Nuevos derivados de m-amino-fenil-imino-imidazolidina para el tratamiento de la incontinencia de orina".

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados de m-amino-fenilimino-imidazolidina con un nuevo patrón de sustituyentes en el anillo de fenilo, al uso de derivados de m-amino-fenilimino-imidazolidina para la preparación de medicamentos, en especial para el tratamiento de la incontinencia de orina, y a procedimientos de preparación de los mismos.

Según la descripción, los compuestos descritos en el contexto de la presente solicitud pertenecen a la clase de las m-amino-fenilimino-imidazolidinas. Por el estado de la técnica se conocen compuestos similares.

Por incontinencia se entiende una evacuación involuntaria de orina, es decir una debilidad de la vejiga. A las distintas formas de manifestación de la Incontinencia de orina pertenecen la Incontinencia por urgencia, la incontinencia refleja, la incontinencia por rebosamiento y la incontinencia por estrés o sobrecarga. La Incontinencia por sobrecarga o la incontinencia por estrés representan las formas más frecuentes de Incontinencia de orina. Afectan especialmente a mujeres con partos más o menos complicados. Otras causas de Incontinencia pueden ser, por ejemplo, trastornos de la Innervación del suelo de la pelvis, una uretra

excesivamente corta, de tipo congénito, o una lesión del esfínter. El uso de agonistas alfa-1L en el tratamiento de la incontinencia de orina resulta ventajoso, porque estos agonistas actúan de forma selectiva sobre los adrenoceptores de la vejiga y ejercen así una influencia decisiva sobre la tonificación de la uretra, sin influir de forma significativa sobre el sistema cardiocirculatorio.

Los compuestos a los que se puede recurrir para el tratamiento de la incontinencia de orina no solo deben poseer una actividad suficiente, sino que deben mostrar el menor número posible de efectos secundarios: los compuestos deben actuar más selectivamente sobre la vejiga. Para un tratamiento eficaz de la incontinencia de orina son de particular importancia también la biodisponibilidad de las sustancias y su metabolismo. La biodisponibilidad debería ser lo mayor posible y el metabolismo debería ser de forma que las sustancias no se degraden demasiado rápido y no formen compuestos tóxicos o de otro tipo que tengan propiedades farmacológicas indeseadas en este contexto.

De acuerdo con la presente solicitud, la misión de ésta es encontrar nuevos agonistas alfa-1L de la clase de las fenilimino-imidazolidinas que, en su acción, sean iguales o parecidos a los compuestos conocidos por el estado de la técnica, actúen selectivamente sobre la vejiga sin influir de forma sustancial sobre el sistema cardiocirculatorio y exhiban, en relación con la biodisponibilidad o metabolismo, mejores propiedades. Se ha encontrado que las m-amino-fenilimino-imidazolidinas mencionadas en la reivindicación principal 1 satisfacen la misión de la presente solicitud, y por lo tanto, resultan adecuadas para el tratamiento de la incontinencia de orina.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente: Reivindicación 1: empleo de un compuesto de la fórmula general I o de la fórmula general II para la preparación de medicamentos para el tratamiento de la incontinencia de orina, en particular de la incontinencia por estrés (ver folio: 66).

Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula general I o de la fórmula general II para la preparación de medicamentos para el tratamiento de la incontinencia de orina, en particular de la incontinencia por estrés (ver folio: 72) y/o su sal farmacológicamente compatible.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 31/415, C07D 233/50.

Respecto de los artículos 28 y 30:

El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla."

De acuerdo con lo anterior, el título debería referirse al objeto que se quiere proteger en las reivindicaciones sin incluir el empleo terapéutico para el cual será destinado.

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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 podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

De acuerdo con lo anterior, en la solicitud aparecen dos capítulo reivindicatorios, donde uno de ellos se relaciona con el empleo de un compuesto de la fórmula general I o de la fórmula general II para la preparación de medicamentos para el tratamiento de la incontinencia de orina, en particular de la incontinencia por estrés, y el otro capítulo, al compuesto de la fórmula general I o de la fórmula general II; esto claramente es una inconsistencia y no se comprende cuál es el objeto real que se quiere proteger mediante patente. Por lo cual se solicita se aclare dicha situación para proceder a hacer las búsquedas respectivas y desarrollar el proceso de análisis de patentabilidad.

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 el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 16 MAR. 2007

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 420	EXAMINADOR TÉCNICO Código Nº: 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código Nº:
------------------------------------	--	--

of

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	03031711	Fecha de presentación	14-04-2003
Nº Prioridad	DE 10051005.1	Fecha de Prioridad	14-10-2000

Palabras clave	
----------------	--

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A81K 31/415

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
WO 02/032878	
Patente Original	

BASES DE DATOS CONSULTADAS
EPOLINE ESPACENET

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
EUROPEA		

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas
WO 96/32939 EP 081924 DE 2806811		

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Reiv. afectadas

Observaciones	
---------------	--

Fecha del examen	Art. 45: 8-03-07
------------------	------------------