

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

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 83867940 00000003 Folios: 2
Fecha (AND): 2005-04-19 09:31:03
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE MACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No. 03.067.940

Solicitud de patente de invención titulada:

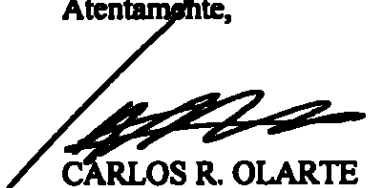
“LIGANDOS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE”.

Solicitante: SCHERING CORPORATION.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 547

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 \$186.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 31980 del año 2004.

Atentamente,


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

Anexo: Recibo por \$186.000 pesos

PT11P2002/0000115 000001

269
2776
2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 83867948 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2005-04-19 09:31:03
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 27,857
FECHA : ABRIL 18 DE 2005

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
JOSE SANTOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	27034702	14/04/2005	6,954,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50003-01-01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	186,000.00
		TOTAL :	\$ 186,000.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____



RP (277)

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03- 67940

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION –
PCT, FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 547,
DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO
POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO DE 2005.**

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 ☒ ☐

271

278

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., Marzo 9 de 2007

Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO	Radicación No.	03 067 940
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	3894
	Folios	0

Solicitante: Schering Corporation

Título de la solicitud: "LIGANDOS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE"

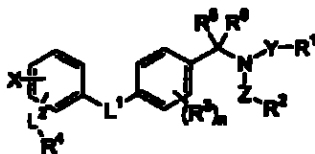
Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:

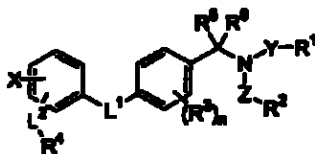
Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capítulo descriptivo comprendido en los folios 92 – 219 y el capítulo reivindicatorio de los folios 220 - 248 de la solicitud en estudio.

Objeto de la Invención

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



Un compuesto de la fórmula I: , una de sus prodrogas, o una sal, un solvato o un estereoisómero (reivindicaciones 1 – 29), composiciones que lo contienen (reivindicaciones 30 – 31 y 36), método de tratamiento (reivindicaciones 32 – 35, 38 – 41, 46 – 47, 50 – 53), proceso de elaboración de la composición (reivindicación 37), composiciones que contienen los compuestos reivindicados, junto con otros compuestos activos (reivindicaciones 42 – 45 y 48 – 49), composiciones que contienen compuestos reivindicados que se administran (reivindicaciones 54 – 57).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos con actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora útiles para tratar artritis, asma, lupus, esclerosis, diabetes, cáncer, osteoporosis, nefritis.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula I.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la IPC: A 61 K 31/4402 // 31/18 // 31/16; C 07 C 317/50 // 323/65; A 61 P 37/02 // 37/98.

También se reivindica prioridad de las Solicitudes de Patente de los Estados Unidos US 60 267 375 de febrero 8 de 2001 y US 60 292 600 de mayo 22 de 2001, con respecto a las cuales la fecha de presentación de la actual solicitud cumple el plazo máximo permitido.

Título de la Solicitud

Además de la actividad farmacológica de los compuestos, el título debería mencionar el tipo químico que los caracteriza. Se solicita hacer la corrección.

Excepciones a la Patentabilidad

El artículo 20 de la Decisión 486 establece: "No serán patentables: d) 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"

El método de tratamiento de las reivindicaciones 32 – 35, 38 – 41, 46 – 47, 50 – 53) no es patentable de acuerdo con la norma citada, que especifica que los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal no son patentables.

Con respecto a los Art. 28 y 30 de la D 486

El artículo 28 de la Decisión 486 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. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;

b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;

c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;

280 23

d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

El artículo 30 de la Decisión 486 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 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".

La descripción divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión, tal como lo establece el Art 28 de la decisión 486 de la Comisión Andina. Menciona el sector tecnológico al que pertenece, los antecedentes de la técnica, la divulgación del problema técnico y la solución propuesta. Pero no aclara cuál es la ventaja frente a la tecnología anterior. Además los compuestos deben caracterizarse de manera inequívoca mediante su nombre químico y no por la mención genérica de su actividad fisiológica como "ligandos del receptor canabinoide" ni mediante algún número arábigo ó romano. Se solicita hacer las precisiones necesarias.

El proceso de la reivindicación 37 no menciona etapas ó condiciones que lo diferencien de procesos conocidos en la técnica. Tan solo menciona "la combinación" del compuesto activo con los excipientes. Se solicita hacer las precisiones necesarias.

Las reivindicaciones 54 – 57 que mencionan composiciones que contienen compuestos reivindicados que se administran, no son claras porque empiezan mencionando una composición y finalmente nombra un método de tratamiento y unos compuestos químicos. Se solicita hacer las aclaraciones necesarias.

Unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece: "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

En una solicitud de patente se puede reivindicar:

a) una sola invención; o

b) un grupo de invenciones relacionadas entre sí por un único concepto inventivo.

Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo único que relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sí mismo con los requisitos de novedad y nivel inventivo, y ser común a todas las reivindicaciones.

Las composiciones que contienen los compuestos reivindicados, junto con otros compuestos activos (reivindicaciones 42 – 45 y 48 – 49), no mantienen el principio de la unidad de invención porque no pertenecen al mismo tipo de estructura química. Se solicita hacer las correcciones necesarias.

Orden

Aunque no existe una legislación al respecto, se recomienda al solicitante organizar el capítulo reivindicatorio. El desorden se presenta en las reivindicaciones 30 – 31 que se refieren a una composición y luego salta a la

281 274

36. Las reivindicaciones 32 – 35 se refieren a un método de tratamiento, luego salta a las 46 – 47 y luego a las 50 – 53. Se sugiere organizar el capítulo reivindicatorio en una secuencia clara.

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 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 Unica No. 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

30 MAR. 2007

CONCEPTO TÉCNICO No. 507	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202007
------------------------------------	--

275

EXAMEN TÉCNICO DE FOND			
Nº Radicación	03 067940	Fecha de presentación	Agosto 8 de 2003
Nº Prioridad	US 60 267 375 US 60 292 600	Fecha de Prioridad	febrero 8 de 2001 mayo 22 de 2001

Palabras clave	LIGANDOS DEL	RECEPTOR	CANABINOIDE

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA	
A 61 K 31/4402 // 31/18 // 31/16; C 07 C 317/50 // 323/65; A 61 P 37/02 // 37/98	

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
Patente Original	WO 02 062750
Otros	

BASES DE DATOS CONSULTADAS			
OEPM	Epoline	Espacenet	Oficina US

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Documento	Fecha	Relv. Atendida
WO 02 062750	Agosto 15 de 2002	2

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento de Patentes	Relv. Atendida	Relevancia
WO 98 37061		
EP 1 184 366		
EP 1 207 157		
JP 2000-143650		
US 6013648		
US 5990170		
US 5925768		
US 5532237		
US 5462960		
US 5338753		

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relv. Atendida	Relevancia

Observaciones	

Fecha del examen	Marzo 9 de 2007
------------------	-----------------