

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISI3N DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogot3, D.C.

Abogado
Jimena Escobar

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-047585- -00008-0000

Fecha: 2009-08-27 11:54:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicaci3n	03-47585
	Tr3mite	011
	Evento	379
	Actuaci3n	430
	Oficio	9881
	Folios	08

Patente de Invenci3n	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
V3a Nacional	☐		
V3a PCT (fase nacional)	☒	Cap.I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	<u>PCT/EP01/14771</u>		
Fecha de Presentaci3n Internal.	<u>Diciembre 5 de 2001</u>		

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el art3culo 45 de la Decisi3n 486 de la Comisi3n de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- | | | | |
|------|--------------------------|--|---|
| 1.1. | <u>Descripci3n:</u> | Folios: 72 a 107 | (como se radic3 inicialmente) |
| 1.2. | <u>Reivindicaciones:</u> | Folios: 54 a 58 | (modificaci3n, tal como se radic3 inicialmente) |
| 1.3. | <u>Prioridad:</u> | <u>UK, 0029895.0 de Diciembre 7 de 2000.</u> | |

2. Objeto de la invenci3n

- T3tulo de la solicitud: PROCESO PARA EL AISLAMIENTO Y PURIFICACI3N DE EPOTILONAS.
- El objeto de la presente solicitud de patente de invenci3n consiste en:

Reivindicaciones 1 – 13 y 16: Un proceso para desorber epotilonas.
Reivindicaciones 14 y 15: Uso de solventes espec3ficos para desorber las epotilonas.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de procesos de aislamiento y purificaci3n de compuestos 3tiles para tratar c3ncer y otras enfermedades (folio 74, l3neas 5 a 17).

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporcionan procesos de desorción para epotilonas a partir de resinas y el uso de ciertos solventes para la desorción.

- La invención se catalogó en la categoría A61K31/335, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- En la primera reivindicación se utilizan los términos “epotilonas”, “resina” y “solvente apolar o débilmente polar” lo cuales no son suficientemente concisos por lo cual pueden verse fácilmente afectados. Términos más definidos / específicos se encuentran en las reivindicaciones posteriores, las cuales sin embargo por su dependencia se ven también afectadas.
- Los procesos descritos en las primeras 8 reivindicaciones no están claramente definidos por los pasos que los conforman.
- Por lo anterior no se cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.y/o art.22 Tratado PCT.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

- Las reivindicaciones 14 y 15 pretenden proteger el uso de solventes en la desorción, lo cual no se considera invención y por lo tanto no se le puede otorgar patente.
- Por lo anterior las reivindicaciones 14 y 15 no pueden considerarse invenciones y no pueden obtener patente.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la fecha de presentación de la solicitud prioritaria Diciembre 7 de 2000.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO9822461	EPOTHILONE C, D, E AND F, PRODUCTION PROCESS, AND THEIR USE AS CYTOSTATIC AS WELL AS PHYTOSANITARY AGENTS	1998-05-28
D3	WO9942602	FERMENTATIVE PREPARATION PROCESS FOR CYTOSTATICS AND CRYSTAL FORMS THEREOF	1999-08-26

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

- La primera reivindicación presenta un proceso para desorber epotilonas a partir de una resina usando un solvente débilmente polar o apolar, así como las reivindicaciones dependientes (2 a 13 y 16).
- En el estado de la técnica encontramos el proceso descrito en D1, considerado el más cercano, el cual también se utiliza para elución de epotilonas como puede observarse en la tabla a continuación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES	
SOLICITUD - Reivindicación 1	D1 (WO9822461) - Reivindicación 1
Un proceso para desorción de epotilonas a partir de una resina, haciendo uso de un solvente apolar o débilmente polar.	Epotilonas obtenida por: a) Cultivo de Sorangium cellulosum DSM 6773 en un medio con un núcleo adsorbente b) Separación del cultivo y lavado con mezcla agua/metanol c) Elución con metanol de los núcleos adsorbentes lavados para obtener un extracto crudo del eluato. d) Extracción del concentrado con acetato de etilo

- La única diferencia con D1 es que esta solicitud menciona un solvente apolar o débilmente polar. Pero el cambio de solvente no parece conceder un efecto técnico inesperado porque este procedimiento continúa siendo utilizado para elución de epotilonas. En la tabla de comparación en los folios 102 y 103 se observan algunas ventajas de la aplicación de cloruro de metileno / tolueno en comparación con el isopropanol lo cual solamente se refleja en la sexta reivindicación.
- El problema técnico se había resuelto previamente mediante el mismo tipo de procedimiento ya conocido para elución de epotilonas. Por esta razón se considera que la sustitución del solvente es obvia para una persona medianamente versada en la materia.
- Adicionalmente, puesto que D3 también divulgaba previamente en su decimosegunda reivindicación procesos similares de desorción de epotilonas con solvente polar, una persona conocedora de la materia motivada por tales sugerencias de cambio de solvente, en D1 y D3, lograría los procesos de esta solicitud para elución de epotilonas, por lo cual no puede reconocerse Nivel Inventivo.

7. Conclusión:

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

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9822461	1 y dependientes (2 a 13, 16)	Nivel inventivo
D3	WO9942602	1 y dependientes (2 a 13, 16)	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante:

- En su respuesta al requerimiento según Art. 45 el solicitante presenta los argumentos a continuación, los cuales se siguen inmediatamente por la posición de esta oficina :
 - La novedad de la solicitud fue objetada sin considerar las reivindicaciones corregidas presentadas junto con la solicitud original.
 - El nuevo análisis de patentabilidad en 6.1 considera las reivindicaciones modificadas radicadas con la solicitud original, folios 54 a 58.
 - El objeto de la invención SI es novedoso debido a que además del solvente apolar o débilmente polar de la primera reivindicación, en la quinta reivindicación se especifican mezclas de solventes seleccionados de haluros de alquilo inferior y solventes aromáticos o mezclas de los mismos.
 - El proceso descrito en la reivindicación 5 es dependiente de la primera reivindicación y por lo tanto se ve afectado de la misma manera. Se requiere revisar el capítulo reivindicatorio en cuanto a claridad, ya que en su presentación actual su nivel inventivo se ve afectado por los documentos D1 y D3 (Ver 3.1).
 - A la luz de la decisión 486 solamente son patentables productos o procesos, por lo que adicionalmente se recomienda retirar las reivindicaciones no relevantes (usos), como había sido sugerido en el primer requerimiento.

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 numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 28 AGO. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 1377	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202074
-------------------------------------	---