

Drigard & Castro
Abogados

Apartado 3892

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conn. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827976
(57.1) 3802700

E.Mail:bricas@brlgardycastro.com.co

AS: 91.755

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA Y CURENCIA
Radicecion : 83085451 00000001 Folios: 2
Fecha (RND): 2004-08-06 17:21:40
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACT 538 PETICION
Dependencia: 8020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF.: Expediente No. 03 085.451 solicitud de Patente FASE NACIONAL
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US02/09494
a nombre de: **BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY**
Titulada: **COMPUESTOS DE DIHIDROPIRIMIDINA CIANO-SUSTITUIDA Y**
SU USO PARA TRATAR ENFERMEDADES

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la Sociedad **BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY**, según lo acredita el documento de poder presentado en la Secretaría General, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 04-42,136 por valor de \$177.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170,322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Agosto 06, 2004
CHP/MEV/hsr

217.
218

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 83005451 80000001 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-06-06 17:21:40
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 42,136
FECHA : MAYO 27 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGD	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	21734277	27/05/2004	16,673,100.00

***** CONCEPTO *****

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

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

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

2020

Bogotá, D.C., 22 de mayo de 2007

Doctor

RAMIRO CASTRO DUQUE

(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 03085451

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio 6401

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: 55 a 160) y las reivindicaciones 1 a 17 (Folios: 161 a 165).

La presente solicitud reivindica prioridad americana N° US80.279956 de 29 de marzo de 2001 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: "Compuestos de dihidropirimidina ciano-sustituida y su uso para tratar enfermedades".

El objeto de la presente solicitud se refiere a compuestos derivados de dihidropirimidina ciano-sustituidas que interrumpen la mitosis, haciendo así los compuestos útiles para el tratamiento de enfermedades proliferativas, tales como el cáncer.

Según la descripción, la proliferación y la muerte programada de la célula juegan papeles importantes en el crecimiento y desarrollo de un organismo. En enfermedades proliferativas tales como cáncer, los procesos de proliferación celular y/o muerte celular programada se encuentran a menudo perturbados. Por ejemplo, una célula cancerosa puede tener una división celular no regulada sea mediante la sobreexpresión de un regulador positivo del ciclo celular o la pérdida de un regulador negativo del ciclo celular, probablemente por mutación. Alternativamente, una célula cancerosa puede haber perdido la habilidad de experimentar muerte celular programada mediante la sobreexpresión de un regulador negativo de apoptosis. Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar nuevos fármacos quimioterapéuticos que restauren los procesos de control de putno de inspección y muerte celular programada en las células cancerosas.

La mayoría de los compuestos conocidos por causar detención mitótica y apoptosis actúan como agentes enlazantes de tubulina. Estos compuestos alteran la inestabilidad dinámica de microtúbulos e indirectamente alteran la función/estructura del huso mitótico causando así detención mitótica.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente: compuesto de fórmula IA derivado de dihidropirimidina clano-sustituida (ver folio: 161), sus enantiómeros, diastereómeros, sales de aceptación farmacéutica, profármacos y solvatos de los mismos.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 31/505, C07D 239/42.

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 de la presente solicitud no debe hacer alusión al uso de los compuestos que son objeto de las reivindicaciones.

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, aparecen términos que no son concisos, lo cual redundaría en que la solicitud sea demasiado general y ambigua. Por ejemplo: "alquilo", "alquilo inferior" (no se dice el número de carbonos de tal alquilo, si es ramificado o lineal), "cicloalquilo" (no se dice el número de carbonos del ciclo ni del alquilo), "halógeno" (no se especifica a cuál en especial se refieren), "heteroarilo" (no se dice cuántos carbonos tiene, ni cuál o cuáles son los heteroátomos), "haloalquilo", "heterocicloalquilalquilo", "profármacos", "solvatos", "sales" (no se especifica cuál) entre otros.

La reivindicación 12 (folios: 163 y 164) menciona un listado de compuestos, que si bien, pueden estar involucrados dentro de lo enunciado en la reivindicación 1, debería especificarse aún más, teniendo en cuenta los compuestos que se encuentran en los ejemplos, y en lo posible, mostrar sus estructuras químicas.

Evaluación de la Unidad de Invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 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."

Según lo anterior la (s) reivindicación (es) tal como están redactadas, en forma tan general, pueden estar solicitando compuestos que no se encuentran dentro del alcance del objeto de la solicitud, además, los profármacos serían objeto de otra(s) solicitud(es) de patente.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 se establece: "No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; 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."

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación(es): 13 a 17 (Folio: 165), que se refiere(n) a un método para tratar una enfermedad proliferativa a través de la inducción de detención mitótica..., no es (son) patentable(s).

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 CESPEDÉS DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 25 MAYO 2007

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 765	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código N°:
------------------------------------	--	--

222

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	03085451	Fecha de presentación	25-09-2003
Nº Prioridad	US60/279956	Fecha de Prioridad	29-03-2001

Palabras clave	

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A61K 31/505 C07D 239/42

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
WO 02/079169 US 6900214	
Patente Original	

BASES DE DATOS CONSULTADAS
EPOLINE USPTO

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
EUROPEA USPTO		

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas
US 4769371 US 5942517 US 6080760 US 6172066 US 6211198		

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Relv. afectadas

Observaciones	

Fecha del examen	Art. 45: 22-05-07
------------------	-------------------