

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@olarteraibeck.com
www.olarteraibeck.com

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E S D

Ref Expediente No 03 079 617

Solicitud de patente de invención titulada

"DERIVADOS DE PIRAZOL "

Solicitante PFIZER INC

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 03079617 00000001 Folios 2

Fecha (AMD) 2004-05-17 09:31:01

Trámite 011 PCI-PATENT 379 FREE NACI 538 PETICION

Dependencia 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No 535

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 \$177 000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 37323 del año 2003

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C C 79 782 747 de Bogotá
T P 74 295

Anexo Recibo por \$177 000 pesos

FTTF2004000120 000016

609 ~~27~~
606

NIT 800176089-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 63079617 00000001 Folios 2
Fecha (CMD): 2004-06-17 09:31:01
Trámite: 011 PCT-PATENT 379 FREE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 46 371
FECHA JUNIO 9 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No PAGO	FECHA PGO	Vr PAGO
LUZ MARINA BULLA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	27314619	09/06/2004	6 461 000 00

***** CONCEPTO *****

CANT	RENTISTICO	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 _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03- 79617

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 calga 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**

611
608

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

2020

Bogotá, D C , 28 de mayo de 2007

Doctor

CARLOS R. OLARTE

(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 03079617

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio 003 7340

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 160 a 560) y las reivindicaciones 1 a 41 (Folios 561 a 598)

La presente solicitud reivindica prioridad británica N° GB108999 4 de 10 de abril 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 "Dervados de pirazol"

El objeto de la presente solicitud se refiere a dervados de pirazol y a procedimientos para la preparación de los mismos, a intermedios usados en su preparación, a composiciones que los contienen y usos de tales derivados

Segun la descripción, los compuestos de la presente solicitud se unen a la enzima transcriptasa Inversa y son moduladores, especialmente inhibidores de la misma. La transcriptasa Inversa está implicada en el ciclo de vida infeccioso de VIH, y los compuestos que interfieren con la función de esta enzima han mostrado utilidad en el tratamiento de afecciones, incluyendo el SIDA. Existe una necesidad constante de proporcionar moduladores nuevos y mejores, especialmente inhibidores de la transcriptasa inversa de VIH, ya que el virus puede mutar, volviéndose resistente a los efectos de los moduladores conocidos

De acuerdo con la presente solicitud, los compuestos que se reclaman son utiles en el tratamiento de una diversidad de trastornos, incluyendo aquellos en los que está implicada la inhibición de la transcriptasa Inversa. Los trastornos de interés incluyen los causados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y retrovirus relacionados genéticamente, tales como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente un compuesto de fórmula I (ver folio 561) o una sal solvato o derivado farmacéuticamente aceptable del mismo

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 31/415, C07D 231/18

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 solicitud debe ser más específico a los compuestos que se pretenden proteger, sin hacer alusión a su uso terapéutico

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, los compuestos de las reivindicaciones, tal como están presentados, no son concisos, ya que se reclaman compuestos de manera general y tienen grupos sustituyentes que no se relacionan unos con otros y forman sustituciones que pueden apartarse del objeto real de la solicitud, por su parte, aparecen términos muy generales tales como "opcionalmente sustituido", "halo" (no se especifica el halógeno al cual se refieren), entre otros De igual modo, el término "solvato" es muy amplio y especulativo por cuanto no se menciona el solvato ni condiciones de preparación del mismo Lo mismo aplica para el término "derivado"

Las reivindicaciones 28 y 29 (folios 571 a 592) reclama un gran número de compuestos, que pueden no relacionarse entre sí y pueden no estar contemplados dentro de los compuestos mencionados en los ejemplos de la solicitud Además, estas reivindicaciones carecen de preámbulo y no dependen de una reivindicación anterior

La reivindicación 41 (folio 598) no tienen las estructuras químicas de los compuestos a los cuales se refiere y tampoco tiene preámbulo ni parte característica

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) 28 y 29 (folios 571 a 592), tal como están presentadas, no conforman un único concepto inventivo con las anteriores reivindicaciones Lo mismo para las reivindicaciones 30 y sus dependientes (folios 592 a 594) y 41 (folio 598) La reivindicación 31 (folio 593) menciona una composición farmacéutica que incluye un compuesto de fórmula I o una sal, solvato o derivado farmacéuticamente aceptable, donde dicho "derivado" no conforma un único concepto inventivo con el objeto de la presente solicitud, debido a que no se

especifica dicho derivado y es demasiado general

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) 38 y 39 (Folios 595 y 596), que se refiere(n) a un procedimiento de tratamiento de un mamífero, incluyendo un ser humano, con un inhibidor o modulador de la transcriptasa inversa, no es (son) patentable(s)

Reivindicaciones de uso

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicación (es) 36 y 37 (Folios 594 y 595), que se refiere(n) a el uso de un compuesto de fórmula (I) o de una sal, solvato o derivado farmacéuticamente aceptable del mismo, no se encuentra(n) dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artículo 14

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 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 11.05.2007

CONCEPTO TÉCNICO N° 802	EXAMINADOR TÉCNICO Código N° 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código N°
----------------------------	--	----------------------------------

614
61

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

2020

Bogotá, D C , 29 de mayo de 2007

Doctor
CARLOS R. OLARTE
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	03079617
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	7341
	Folios	002

Como resultado del examen de búsqueda de anterioridades y con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica

1 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "La Oficina Nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederán de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente"

Como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada con la de la presente invención, se determinó que existen en el estado de la técnica los siguientes documentos, que eventualmente afectarían los requisitos de patentabilidad de esta solicitud

- SMODIS J ET AL "The Synthesis and Transformations of substituted 2-hydroxy-3-dimethylaminopropenoates The preparation of condensed 3-hydroxypyran-2-ones" Tetrahedron Elsevier science Publishers, Amsterdam, NL Vol 54, N° 33, 13 de agosto 1998 Pág 9799-9810, 9801
- LIPINSKI ET AL "Bronchodilator and antiulcer phenoxy-pyrimidinones" Journal of Medicinal Chemistry Vol 23, 1980 Pág 1026-1031
- REGITZ, SCHÄFER "Stabile enole von alpha- 'Aryl(alkyl)oxyldibenzoylmethanen" LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE Vol 7, 1981, pág 1172-1185, 1174
- MUNCH, HAUSER "Acylation of certain alpha-alkoxy and alpha-aryloxy ketones and esters" JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Vol 71, 1949, pág 770-773

615
612

- ORAZIO ET AL "Reaction of some 1,2-diaza-1,3-butadienes with activated methine compounds" JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol 63, 1998, pág 9880-9887

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO equivalente a esta solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dichos artículos por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas, con lo que podrá realizarse un análisis absoluto de la patentabilidad de la invención correspondiente a la presente solicitud

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto (5), 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 15 JUL 2007

CONCEPTO TÉCNICO N° 804	EXAMINADOR TÉCNICO Código N° 202005	EXAMINADOR JURÍDICO Código N°
----------------------------	--	----------------------------------

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	03079617	Fecha de presentación	10-09-2003
Nº Prioridad	GB 0108999.4 GB 0127428 5	Fecha de Prioridad	10-04-2001 15-11-2001

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

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A61K 31/415 C07D 231/18

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
WO 02/085880	
Patente Original	

BASES DE DATOS CONSULTADAS
EPOLINE USPTO

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
EUROPEA		

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas
US 3963742		

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Relv afectadas
SMODIS J ET AL. "The Synthesis and Transformations of substituted 2-hydroxy-3-dimethylaminopropenoates. The preparation of condensed 3-hydroxypyran-2-ones" Tetrahedron Elsevier science Pyblishers, Amsterdam NL. Vol 54, N° 33 13 de agosto 1998 Pág 9799-9810, 9801 LIPINSKI ET AL. "Bronchodilator and antitumor phenoxypyrimidinones" Journal of Medicinal Chemistry Vol 23 1980 Pág 1026-1031 REGITZ, SCHÄFER. "Stabile enole von alpha-Aryl(alkyl)oxydibenzoylmethanen" LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE. Vol 7 1981 pág 1172-1185, 1174 MUNCH HAUSER. Acylations of certain alpha-alkoxy and alpha-aryloxy ketones and esters" JOURNAL OF THE AMERICAN CEHMICAL SOCIETY Vol 71 1949 pág 770-773 ORAZIO ET AL. "Reaction of some 1,2-diaza-1,3-butadienes with activated methine compounds" JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol 63, 1998, pág 9880-9887		

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

Fecha del examen	Art. 45 28-05-07	Art. 46 29-05-07
------------------	------------------	------------------