

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

761
701

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-009548-00004-0000
Fecha: 2008-01-17 17:52:29 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 06.009.548
Asunto : Solicitud de Patente para **COMPUESTO DE BENZOXAZEPINA CON ACTIVIDAD INHIBIDORA DE ESCUALENO SINTASA Y REDUCTORA DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS**
Solicitante : **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**
Clase : A61K 031/4245, A61K 031/427, A61K 031/553
Publicada en : La Gaceta No. 578 Del 31 de julio de 2007
Fecha de Solicitud : 1 de febrero de 2006

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 I 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 por valor de \$420.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2007.

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.

Señora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

206/ COLO-14656-841-007-1
ASGJGG\ID-116771\WPC14656
No. M-2008-116771\ASG

762

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176009-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 155
FECHA : ENERO 2 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-009548- -00004-0000

Fecha: 2008-01-17 17:52:29 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
WELIER ABRAHAM	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062054387	2000637	02/01/2008	42,278,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	112 PTC CAP-I EXAMEN DE PATENTIBILIDA	420,000.00
	TOTAL :	\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Coto 14656-841-007-1

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-09548

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 578 DE

FECHA 31 DE JULIO DE 2007 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 26 DE OCTUBRE DE 2007

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

763
~~764~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO

Radicación 06-009548
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio
Folios 4

9371

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT/JP2004/011293

Fecha de Presentación Internal.

Julio 30 de 2004

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:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 371 a 733 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 734 a 740 como se radicó inicialmente
- 1.3. Prioridad: JP 2003-285341 del 01 de Agosto de 2003

2. Objeto de la invención

- Título: "COMPUESTO DE BENZOXAZEPINA CON ACTIVIDAD INHIBITORIA DE ESCUALENO SINTASA Y REDUCTORA DE COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS". Modificado folio No. 758.

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

- Reivindicaciones 1 a 14: Compuesto de fórmula (I)
- Reivindicación 15: Profármaco
- Reivindicaciones 16 a 22: Medicina

2621

765

- Reivindicación 23 : Procedimiento para preparar un compuesto de fórmula (I')
- Reivindicaciones 24 a 28: Método de tratamiento
- Reivindicaciones 29 a 33: Uso

El problema planteado en la presente solicitud se refiere a un novedoso compuesto de benzoxazepina, los cuales presentan actividad inhibitoria de escualeno sintasa, actividad reductora de colesterol y actividad reductora de triglicéridos; que es útil para prevenir o tratar hiperlipemia y similares.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I), un procedimiento para prepararlo y una medicina correspondiente al compuesto de fórmula (I).

- El objeto de la invención definido anteriormente se clasifico de acuerdo con la IPC: A61K 31/553, A61K 31/427, A61K 31/4245 y A61K 45/00

3. De la solicitud de Patente

3.1 Titulo

Se recomienda no mencionar el la aplicación terapéutica en el titulo, ya que estas no son patentables; se solicita se ajuste el titulo a lo que se desea proteger a través del capitulo reivindicatorio.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- La Reivindicación 1; no es concisa, porque los radicales tienen muchos significados y sustituciones; solicitando un número demasiado grande de compuestos posibles reclamados bajo la característica esencial de la fórmula (I); como por ejemplo las expresiones "anillo aromático", "grupo hidrocarburo divalente", "opcionalmente sustituido", "grupo carboxilo opcionalmente esterificado o amidado", las cuales son demasiadas amplias e indefinidos y no definen de manera inequívoca los compuestos de fórmula general (I). Los radicales que están soportados en los ejemplos son:

RADICAL	SOPORTE DE LOS EJEMPLOS PRESENTADOS
Anillo B	Opcionalmente sustituido por metoxi
Anillo A	Opcionalmente sustituido por Cloro
Anillo C	Tiazol, oxazol, oxadiazol, pirazol, triazol, furano, tiadiazol, benceno, todos estos compuestos opcionalmente sustituidos por: metilo, etilo, carboxifenil
R1	Alquileno opcionalmente sustituido por: OH, cicloalquilo, acetato, hidroxil
X1a	Alquileno C1-3
X1b	Enlace
X2	Enlace
X3	Alquileno C1-4, opcionalmente sustituido por OH, CO
Y	Grupo carboxilo

- La Reivindicación 11; reivindica un compuesto de fórmula (Ia) que es igual al compuesto de fórmula (I); no se acepta la misma, ya que esta repitiendo materia a proteger.
- Las Reivindicaciones 12 a 14; deben hacerse dependientes de la reivindicación independiente 1, ya que los compuestos a proteger se encuentran dentro del alcance del compuesto de fórmula (I).
- Las Reivindicaciones 15 a 17; desean proteger un profármaco de compuestos de fórmula (I), el cual no es claro ni conciso, ya que no define un compuesto específico; debe ser eliminado o cambiado por términos acordes a lo soportado en el capítulo descriptivo.
- Las Reivindicaciones 16 a 22; desean proteger una medicina no por sus componentes sino por su uso; por lo tanto las mismas no se aceptan.
- La Reivindicación 23; en esta se desea proteger, un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), el cual está descrito de forma general y en el cual simplemente se mencionan reacciones en la que los radicales de las fórmulas involucradas no se encuentran inequívocamente definidos; además refiere a la reivindicación independiente 1, la que pertenece a otra categoría.
- Las Reivindicaciones 1, 5 a 7, 15 a 17 y 23; las palabras y/o expresiones: "profármaco", "opcionalmente sustituido", "anillo aromático", "grupo hidrocarburo divalente", "grupo carboxilo opcionalmente esterificado o amidado", "grupo funcional implicado en una reacción formadora de anillo heterocíclico aromático", "otros símbolos"; no son concisas; por tanto no delimitan de manera inequívoca la materia a proteger.

Debido a que la materia solicitada no es clara, concisa y no tiene alcance plenamente definido y no esta soportada por los resultados de actividad biológica para todos y cada uno de los ejemplos presentados en el capítulo descriptivo; es necesario que el solicitante concrete su solicitud acorde a los ejemplos que sustenten actividad como inhibidores de escualeno sintasa, actividad reductora de colesterol y actividad reductora de triglicéridos.

4. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal d)

Las Reivindicaciones 24 a 28, reclaman método de tratamiento, y de acuerdo con la legislación Colombiana, éstos no se consideran para protección por patente.

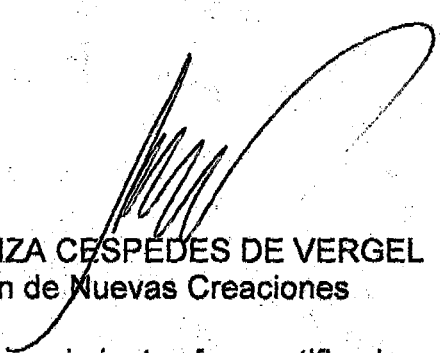
5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

Las Reivindicaciones 29 a 33, reclaman uso, y de acuerdo con la legislación Colombiana, el uso reclamado no se considera para protección por patente.

6. 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 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 artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

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

14 AGO. 2004

CONCEPTO TÉCNICO No. 2380	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202080
---------------------------	---