

678
626

AS: 101.190

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 06-052775- -00001-0000
Fec: 2007-04-13 16:32:40 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEIYII
Eve: 378 FASENACIONALI
Act 538 PETICION Folios: 2

Señores

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

E. S. D.

REF.: Expediente No. 06 052.775 solicitud de Patente FASE NACIONAL
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US2004/040721
a nombre de: **BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY**
Titulada: AGENTES ANTIMIGRAÑA HETEROCICLICOS

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 57492 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 esa División, 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. 07-10,368 por valor de \$404.000.

De la Señora Jefe atentamente,



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

C.C. No. 80.410.337 de Usaquén

T.P. No. 57492 del C.S.J.

Bogotá, 12 de abril de 2007

CHP/MEV/hsr

7270177
627
627

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 000176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 10.360
FECHA : FEBRERO 5 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 06-052775- -00001-0000

Fec: 2007-04-13 16:32:40 Dep. 2020 NUECREACIONES

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act 538 PETICION

Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PAGO	VALOR PAGO
BRICARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	52422778	05/02/2007	47.558.000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	
	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	404.000.00
	TOTAL	404.000.00

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS

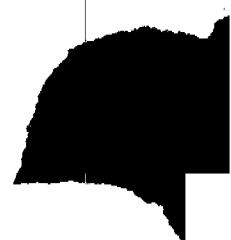
RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE Nº.



PM

Handwritten signature or scribble, possibly reading "C. J. [unclear]" or similar, written in dark ink.



628
1 628

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202012

Bogotá, D.C., 29 de enero de 2010

Apoderado: Juan Pablo Cadena Sarmiento

ASUNTO	Radicación	06-52775
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	1403

Patente de Invención ☒

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT/US2004/040721

Fecha de Presentación Internal. 06/dic/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:

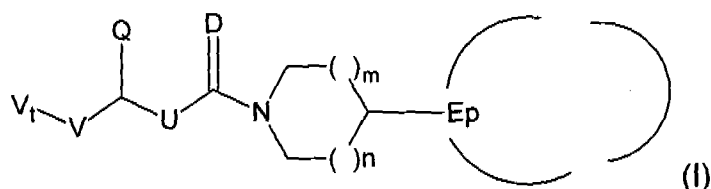
1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 126 a 348 Como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 349 a 400 Como se radicó inicialmente.
- 1.3. Prioridad: Folio 2: DE 102004014620.6, 06/oct/2005

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: AGENTES ANTIMIGRAÑA HETEROCICLICOS.

La presente solicitud tiene múltiples objetos derivados de la fórmula Markush (I):



Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.):
C07D401/10, 471/14, A61K31/517, 31/41, 31/404, A61P29/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486 de la C.A.N.)

Tal como aparece reivindicada la materia, es una solicitud basada en un modelismo molecular obtenido por ordenador, por lo tanto es muy amplia y especulativa, no hay razones fundadas para creer que un experto de nivel medio será capaz, sobre la base de la información dada en la solicitud tal como fue presentada, de extender la enseñanza particular de la descripción a la totalidad de los campos abarcados en las reivindicaciones; usando los métodos de experimentación de rutina o de análisis, toda vez que la descomunal variabilidad de la fórmula Markush reclamada, no evidencia que cada uno de los compuestos que caen bajo su alcance conserven el efecto antimigraña.

No es racional encontrar sustento técnico real, donde se demuestre que con esa desmedida variabilidad en posibilidades de enlaces entre múltiples estructuras químicas variables se consiga el mismo efecto citado. Ya que se trata de "principios activos" que se unen a receptores en seres vivos, y esas tan diversas clases de compuestos no es factible que conserven los mismos efectos antimigraña citados, entonces no aparece el sustento técnico real en la descripción de ese desmedido modelismo de extrapolación.

Por lo tanto se debe ajustar el capítulo reivindicatorio de tal manera que la materia reclamada tenga un soporte técnico real, donde aparezca una porción de estructura química reconocible, fija y sobre la cual se encuentre el sustento técnico en la descripción, de tal suerte que sobre ella gire las reivindicaciones, además se debe tener en cuenta que el capítulo reivindicatorio debe conservar la unidad inventiva.

Por consiguiente el capítulo reivindicatorio carece de definición, claridad, concisión y falta de sustento por la descripción, exigidas en las reivindicaciones, por lo tanto no cumplen con el requisito de definición, claridad, concisión y/o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 y/o art. 22 Tratado PCT.

Consecuentemente en primer lugar se debe organizar el capítulo reivindicatorio con base en una estructura química inequívocamente definida; en segundo lugar, una adecuada redacción de las reivindicaciones será aquella que no sea tan amplia que vaya más allá del alcance de la descripción, o sea, las extrapolaciones se aceptan hasta el punto de las modificaciones obvias y/o equivalentes de la invención descrita y que delimiten claramente el alcance de la invención.

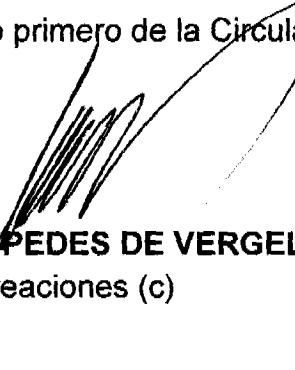
Tal como aparece reclamada la invención no es posible hacer una determinación del estado de la técnica, ya que la fórmula Markush no tiene al menos una porción de estructura fija, sólo está conformada por aparentes enlaces, entonces así las cosas no es factible hacer una búsqueda medianamente confiable, hasta tanto no se ajuste al art. 30 de la Decisión 486.y/o art.22 Tratado PCT.

4. Conclusión:

-No es factible hacer un estudio de patentabilidad, para la desmedida extrapolación de un modelismo molecular como el de la presente solicitud.

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 60 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 CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 520	EXAMINADOR TÉCNICO Cód. N°202012
--------------------------	----------------------------------