

142

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

202012

Bogotá, D.C., 04 de agosto de 2010

Apoderado: James Ian Raisbeck

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-009957 - 00006-0000

Fecha: 2010-08-12 13:21:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación 07-9957

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio

Folios 11-39

Patente de Invención



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/EP2005/007314

Fecha de Presentación Internal.

04/jul/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: 27 a 63 Como se radicó inicialmente

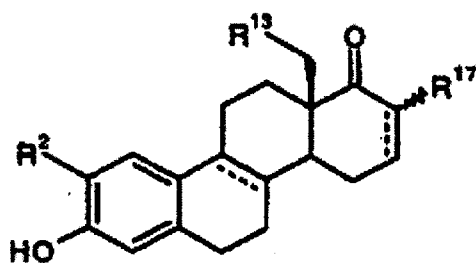
1.2. Reivindicaciones: Folios 63 a 68 Como se radicó inicialmente

1.3. Prioridad: Folio 1: DE 10 2004 032 673.8, 02/jul/2004

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: NUEVOS D-HOMO-ESTRA-1,3,5(10)-TRIENOS SUSTITUIDOS EN LA POSICIÓN 2 COMO INHIBIDORES DE 17 β -HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA TIPO 1.

El objeto de la invención son los compuestos derivados de 3-hidroxi-2-sustituido-17 α -oxo-17 α -homoestra-1,3,5(10)trien de fórmula Markush (I):



(I)

-Reivindicaciones 1-6: Un compuesto de la fórmula (I)

-Reivindicaciones 7-13: Uso de los compuestos.

-Reivindicación 14: Composiciones que los contienen.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles para tratar inflamación, osteoartritis, artritis reumatoide, cáncer, repercusión ó isquemia en apoplejía ó ataque cardíaco, enfermedades inmunes.

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): C07J63/00, A61K31/56, A61P5/32.

3. De la solicitud de Patente

4.2 Reivindicaciones (artículo 30 de la Decisión 486 de la CA.N. y/o art.22 Tratado PCT.)

-Las Reivindicaciones no son claras, porque contienen términos relativos, para definir a los sustituyentes, tales términos como: "*aralquilo, alquilarilo, aquilo*", son solamente denominaciones genéricas; términos relativos que no aportan claridad ni concisión a las reivindicaciones, además que todas las estructuras que potencialmente caen dentro de esas denominaciones no encuentran sustento en la descripción. Por lo tanto debe quedar perfectamente definido y delimitado el alcance de las reivindicaciones, mediante la definición inequívoca de estructuras, que comprenden esos sustituyentes.

-La reivindicación 6, es redundante porque reclama nuevamente la materia de las reivindicaciones 1 a 5, sin ninguna característica técnica particular, sino para producir un agente farmacéutico, eso no es una característica técnica de compuesto eso es un uso y los compuestos se definen técnicamente por su nombre químico particular o por su estructura química.

Por lo tanto las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486 de la C.A.N.)

-Las reivindicaciones 7 a 13 reclaman el uso de compuestos y de acuerdo con la legislación colombiana el uso no se considera para protección, como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología..."; aquí NO se hace alusión al uso como patentable.

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica fecha de presentación de la solicitud de la cual se reclama prioridad, 02/jul/2004.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda del estado de la técnica, en bases de datos donde esta oficina tiene acceso libre, para búsqueda de

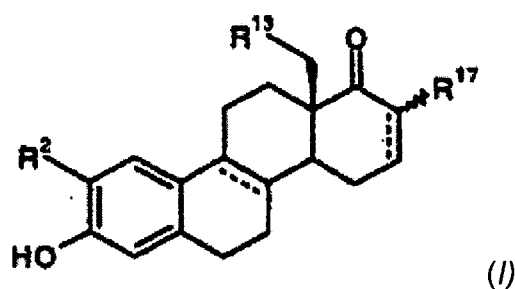
documentos relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en presente solicitud, encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

N°	Documento	Título	Fecha de Presentación
D1	WO2004074309	Antitumoral D-homoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-2-substituted sulfamates	19/feb/2003

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486 de la C.A.N.)

6.1. Novedad (artículo 16 D486 de la C.A.N.)

La solicitud en estudio reclama los derivados de 3-hidroxi-2-sustituido-17a-oxo-17a-homoestra-1,3,5(10)trien de fórmula Markush (I):



-D1 enseña describe compuestos sulfamatos-D-homoestra-1,3,5(10)-trien-3-il-2-sustituidos con efecto antitumoral, donde se toman como compuestos de partida para obtener el ester sulfamato los derivados de 3-hidroxi-2-sustituido-17a-oxo-17a-homoestra-1,3,5(10)trien, especialmente como lo muestra el ejemplo 1 (pag 19, tres últimos párrafos), por lo tanto los compuestos de la solicitud no son nuevos. Entonces la solicitud no cumple con el requisito exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N.

7. Conclusión:

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	WO2004074309	1-6	NOVEDAD

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

Directora de Nuevas Creaciones (c)

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

_____ 29 AGO. 2000

CONCEPTO TECNICO No. 2826	EXAMINADOR TECNICO Código No.202012
---------------------------	-------------------------------------