

§ 181

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

Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 2010

Apoderado: James Ian Raisbeck Llinas

ASUNTO Radicación 07-9957
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio
 Folios

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-009957- -00008-0000

Fecha: 2011-01-20 13:21:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Patente de Invención



Vía PCT fase nacional



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/EP2005/007314

Fecha de Presentación Internal. 02/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 56 Como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 57 a 62 Como se radicó inicialmente PCT.
 Folios 63 a 68 Modificación fase internacional.
 Folios 152 a 154 modificación después del examen de
 Patentabilidad.
- 1.3. Prioridad: Folio 1: DE 102004032673.8; 02/jul/2004.

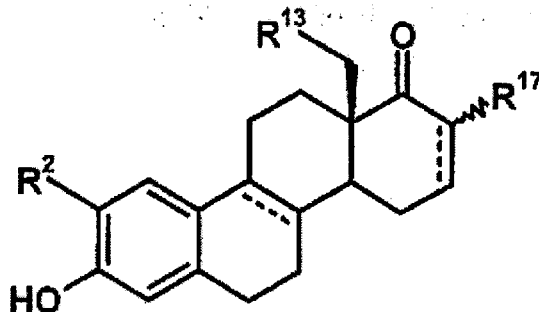
2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486 de la C.A.N.)

3. -La solicitud introduce materia que no encuentra sustento técnico en la descripción original, arbitrariamente y sin sustento en la descripción introducen una disclaimer; y como se sabe ese tipo de disclaimer debe tener sustento técnico en la descripción original, ya que se excluye un compuesto especifico que posee todas las características técnicas de los reclamados como nuevos e inventivos mediante una "formula Markush (I)", la cual es una extrapolación del compuesto especifico mediante programas por ordenador, por lo tanto el nuevo capítulo reivindicatorio debe ser ajustado de acuerdo al estado de la técnica citado, para restaurar correctamente la novedad de la solicitud en estudio, por lo tanto no cumple con lo exigido en el artículo 34 D.486 de la C.A.N.

4. 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 I.

El objeto de la invención son los derivados de 12a-metil-8-hidroxy-9-alkil-2,3,4,4a,4b,5,6,10b,11,12-decahidrocrisen-1-ona (IUPAC), o D-homo-estra-1,3,5(10)-trienos sustituidos en la posición 2 de fórmula Markush (I):



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

Reivindicaciones 7-13: Uso de los compuestos.

Reivindicación 14: Composiciones que los contienen.

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

5. De la solicitud de Patente

Como el capítulo reivindicatorio introdujo materia que no estaba contemplada en la descripción, se reitera lo dicho en el concepto técnico del N°2826 [oficio 10395], folios 142-146.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Respecto al argumento en el que se indica que:

"No obstante lo anterior, deseo resaltar los siguientes hechos: durante el trámite de la mencionada patente europea, el documento D1 fue tomado en consideración por el Examinador, quien reconoció el cumplimiento del requisito de novedad y actividad inventiva de la materia reivindicada por sobre las enseñanzas de este documento. Este documento fue citado como un documento de categoría P para la solicitud equivalente WO2006/003012. El análisis aplicado al caso europeo es también aplicable en el presente caso."

Lo primero que hay que ver, es que realmente el documento D1[WO2004074309] fue considerado en el examen para el reporte internacional de búsqueda, debe ser resaltado que **fue considerado para afectar la novedad** de la presente solicitud, por lo tanto es carente de veracidad lo se afirma en el presente memorial, respecto a que se reconocía la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, sobre las enseñanzas de D1.

P,X	WO 2004/074309 A (SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT; HILLISCH, ALEXANDER; PETERS, OLAF; GEGE,)	1-5
-----	--	-----

Adicionalmente debe ser sabido por los Tramitadores de patentes que el análisis de patentabilidad de una invención, se debe realizar para cada caso en concreto, en consideración a sus antecedentes y a la legislación vigente en el momento y lugar en el que se efectúe, por lo que la concesión de una patente en un país no determina su otorgamiento automático en otro, más aún atendiendo al principio de territorialidad mediante el cual los derechos de propiedad industrial se circunscriben al ámbito geográfico (país) en el que se concedieron, siendo autónomo cada país a efectos del examen de patentabilidad de una invención que se someta a su jurisdicción = TERRITORIALIDAD, somos libres e independientes. Igual mente está establecida en el Convenio de París:

B. Independencia de las patentes

50. La regla relativa a la "independencia" de las patentes de invención, contenida en el Artículo 4bis, significa que las patentes de invención otorgadas en países miembros a nacionales o residentes de países miembros deben tratarse con independencia de las patentes de invención obtenidas para la misma invención en otros países, incluidos los países no miembros.

51. Este principio debe interpretarse en su sentido más amplio. Significa que el otorgamiento de una patente de invención en un país respecto de una invención determinada no obliga a ningún otro país miembro a conceder una patente para la misma invención. Significa también que una patente de invención no puede ser denegada, invalidada ni cancelada en ninguna otra forma en ningún país miembro por razón de que se haya denegado o invalidado una patente para la misma invención en cualquier otro país, o de que haya caducado o haya sido cancelada la patente en otro país.

52. La razón en que se funda el principio de independencia de las patentes de invención, y el principal argumento en favor de él, es que las leyes nacionales y las prácticas administrativas suelen ser muy diferentes de un país a otro. La decisión de no conceder o de invalidar una patente de invención en determinado país, sobre la base de sus leyes, muchas veces carece de todo significado en el contexto jurídico diferente de otros países.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Directora de Nuevas Creaciones (e)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____ 2012

CONCEPTO TECNICO No. 4447	EXAMINADOR TECNICO Cód N°202012
---------------------------	---------------------------------