

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SIC
CARRERA 4 No.
BOGOTÁ 8, CO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Teléfono: (57-1) 247 3611

150
160
160

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

No. 07-081887-00003-0000

FECHA 2008-11-24 10:47:31 Dep. 2020 INNOVACION
No. 11 PATENTE No. 378 PASSE NACIONAL
Act. 535 PETICION Folios 2

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 07.081.887
Asunto : Solicitud de Patente para **MODULADORES DEL
RECEPTOR GLUCOCORTICOIDE NO ESTEROIDE**
Solicitante : **N. V. ORGANON**
Clase : A61K 031/551, A61P 029/000, C07D 471/04
Publicada en : La Gaceta No. 592 Del 30 de mayo de 2008
Fecha de Solicitud : 10 de agosto de 2007

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

COLO-00299-841-010-0
ASG\ICT\ID-138934\WPCL0299
No. M-2008-138934\ASG

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-81887

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 592 DE

FECHA 30 DE MAYO DE 2008 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE AGOSTO DE 2008

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** _____

122
121

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

202012

Bogotá, D.C., 27 de enero de 2011

Apoderado: Emilio Ferrero

ASUNTO Radicación 07-81887
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio
 Folios

2323

Patente de Invención ☒

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

No. Sol. Internacional PCT/EP2006/050906

Fecha de Presentación Internal. 14/feb/2006

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: 49 a 96 Como se radicó inicialmente

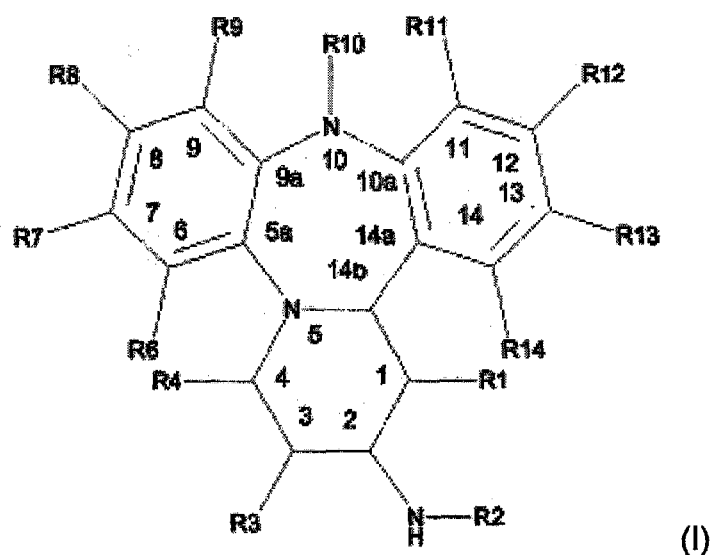
1.2. Reivindicaciones: Folios 98 a 101 Como se radicó inicialmente

1.4 Prioridad: Folio 2: EP05101086.6; 14/feb/2005.

1. Objeto de la invención

Título de la solicitud: MODULADORES DEL RECEPTOR GLUCOCORTICOIDE NO ESTEROIDE

El objeto de la invención son los derivados de 1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepin-2-il]carboxamide y 1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepin-2-il]sulfonamida cubiertos bajo la fórmula Markush (I):



-Reivindicaciones 1–12: Un compuesto de la fórmula (I)

-Reivindicación 13-15 : Uso.

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.):
A61K31/551; A61P29/00; C07D471/04

2. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28 D. 486 de la C.A.N.)

-El folio 51 [pag. 3] del capítulo descriptivo, no aparece la formula (I).

Por lo tanto no cumple con el requisito de claridad o comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

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

-La reivindicación 1 no es clara, ya que no aparece la estructura de formula (I).

-La reivindicación 12 no es clara, porque se refiere a un compuesto químico, y se pretende caracterizar por el uso, lo cual es inaceptable en las reivindicaciones, toda vez que el uso no es una característica técnica de compuesto; un compuesto se caracteriza técnicamente por su nombre químico, o su formula estructural particular.

Entonces el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad, exigido de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

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

Las reivindicaciones 13-15 reclaman los usos y de acuerdo con la legislación actual vigente, el uso no se considera para protección, como se observa en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... Los

124
123

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 factor patentable; los segundos usos no son patentables por aplicación del Art. 21. Asimismo, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

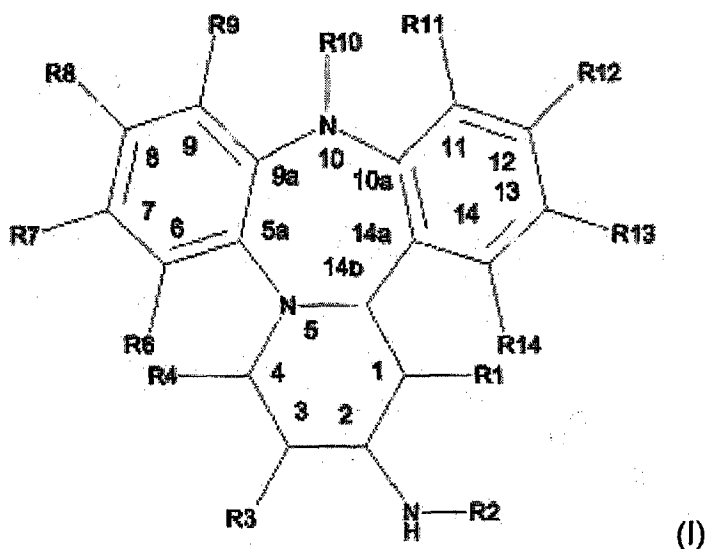
4. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando la fecha de prioridad reclamada de la presente solicitud de patente 14/feb/2005, se realizó la búsqueda del estado de la técnica, en bases de datos donde ésta oficina tiene acceso libre, para búsquedas de documentos relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud. Se encontraron los siguientes documentos relacionados con la materia reclamada US3950425, US3966723, US4016161, MX9700716, US4045445, US4054572, todos se relacionan porque comprenden la estructura 2-amino-1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepina.

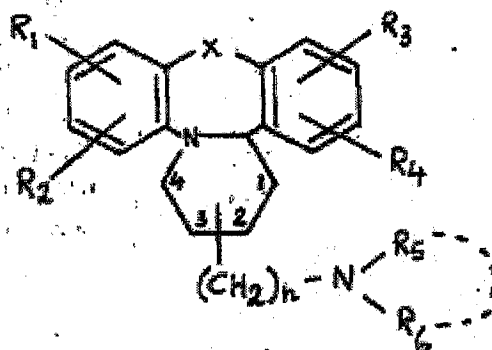
5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486 de la C.A.N.)

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

Las solicitud en estudio reclama los derivados de 1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepin-2-il]carboxamide y 1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepin-2-il]sulfonamida cubiertos bajo la fórmula Markush (I):



-Los Documentos patente referidos arriba se refieren a derivados 2-amino-1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepina con fórmula



El elemento característico de los compuestos que diferencia las anterioridades con la solicitud en estudio es que el grupo amino de la posición 2 en la solicitud en estudio es carboxamido o sulfonamido y en los documentos enumerados no; por lo cual los compuestos reclamados pueden considerarse que cumplen con lo exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N

5.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486 de la C.A.N.)

Tal como se citó arriba los documentos enumerados del estado de la técnica más próximo no enseña derivados de 1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepin-2-il]carboxamida y 1,2,3,4,10,14b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1,2-d][1,4]diazepin-2-il]sulfonamida cubiertos bajo la fórmula Markush (I), como tampoco plantean esa solución técnica de moduladores del receptor glucocorticoide no esteroide; de manera que para una persona versada en la materia no sería obvio derivar de manera evidente de los documentos citados, la materia objeto de la presente solicitud, por lo tanto se considera que la solicitud cumple con lo exigido en el artículo 18 D486 de la C.A.N.

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
Director de Nuevas Creaciones (e)

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

17 FEB 2011

CONCEPTO TECNICO No. 334

EXAMINADOR TECNICO Cód N°202012