

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

CAI
BO: Radicacion : 00024874 00000005

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
211 (57) (1) 310-4995

Señora Jefe de la

DIVISION DE NUEVAS CREACION

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Fecha (AMD): 2002-12-20 17:06:56

Folios: 2

Tramite : 002 PATENTES D

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

1 REGISTRO/ 538 PETICION

TRÁMITE : 002

EVENTO : 001

ACTUACIÓN : 538

Referencia : Expediente No. 00-024.874

Asunto : Solicitud de patente para: PEPTIDOS
MACROCICLICOS ACTIVOS FRENTE AL VIRUS DE LA
HEPATITIS C.

Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD.

Fecha de solicitud : 05 de abril de 2000

Publicada en : la Gaceta No. 517 del 27 de junio de 2002

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 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 No. 02-83,636 por valor de \$318.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 44691 del 31 de diciembre de 2001.

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.

Bogotá, 20 DIC 2002
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 11041 801 005 1

MRE/JFR/ID-000038/WPC11041

402

Industria y Comercio

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
 Radicacion : 00024874 00000005
 Fecha (AMD): 2002-12-20 17:06:56
 Folios: 2
 Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
 Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

MIT. 2002-12-20

ESTADO CIVIL DE CASA : CE - 80,636
 DIA : DICIEMBRE 13 DE 2002

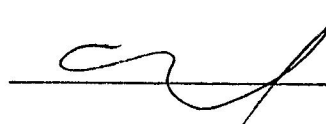
DONACION A LA

CONCEPTO	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	NO. PAGO	FECHA PAGO	VALOR
CONCEPTO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	150-10111	103015	13-12-2002	1,100,000.00

DONACION A LA

CONCEPTO	VALOR	TOTAL
CONCEPTO	1,100,000.00	1,100,000.00
TOTAL		1,100,000.00

CON. TRES CIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CASA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 11041-201-005-1

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
 Conmutador 382 0840
 Fax 350 5220
 E-mail: info@sic.gov.co
 www.sic.gov.co
 Bogotá D.C. Colombia

~~403~~
397
2005-05-31
375

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, DC, 18 de marzo de 2005

Apoderado: Emilio Ferrero

Oficio:

ASUNTO Radicación: 0-24874

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Folios

12435

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:

Documentos estudiados:

- capítulo descriptivo, folios 3 a 147;
- capítulo reivindicatorio, folios 344 a 374;
- 1° examen de forma, folios 177 y 178;
- respuesta técnica al 1° examen de forma, folios 342 y 343 ;
- solicitud de la cual se reivindica prioridad, junto con la traducción requerida, folios 181 a 339;
- 2° examen de forma, folio 381;
- Solicitud del examen de patentabilidad, folios 401 a 402.

Objeto de la invención:

El título de la invención es "PEPTIDOS MACROCICLICOS ACTIVOS FRENTE AL VIRUS DE LA HEPATITIS C".

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados péptidos macrocíclicos y composiciones que los comprenden.

Claridad de la solicitud:

En el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger"*

mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

Es necesario aclarar que no se aceptan las 79 reivindicaciones adicionales introducidas posteriormente todos los exámenes formales, porque en primer lugar contienen errores formales tales como indicar compuestos con números en vez de hacerse explícitamente mediante su fórmula estructural o química, cosa que ya se había objetado para las reivindicaciones originalmente presentadas y que se corrigió en el memorial de respuesta técnica folios 334 a 374, durante el tiempo establecido legalmente para tal fin; en segundo lugar no cumple con el requisito de unidad inventiva toda la materia introducida en un capítulo reivindicatorio, porque por ejemplo que tiene que ver las reivindicaciones 129 o 130 o 128 con la reivindicación 45 o 46 o 47 o 48 o 49 o 50, que es mas de dos veces mayor al originalmente presentado. Por lo tanto es inaceptable esa introducción de ese capítulo reivindicatorio.

-Las reivindicación 56, 57, 58, 60, 61, no están definidas son especulativas, porque los términos, "...un agente inmunomodulador adicional", "...además otro inhibidor de proteasa del ACV...", "...además comprende un inhibidor de otras dianas en el ciclo...", no definen ninguna composición delimitada y sustentada íntegramente en la descripción.

- La reivindicación 62 no es clara puesto que el encabezado no es consecuente con el resto del texto de la reivindicación, el encabezado se refiere a una composición y la parte caracterizante se refiere a un uso, lo cual es inaceptable en las reivindicaciones.

Excepciones de Patentabilidad:

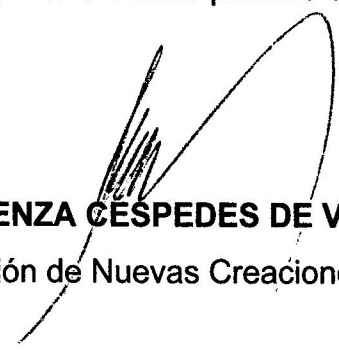
El artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece en su inciso d) *que no serán patentables: "los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales"*.

La reivindicación 54 pretende proteger un método para tratamiento del cuerpo animal, el cual incluye la administración de una composición farmacéutica que contiene unos de los derivados de la solicitud, por lo tanto está inmersa bajo el alcance del artículo 20 de la Decisión 486.

~~405~~
399

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 numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única No. 10 de 2001.



ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 31 MAR 2005

CONCEPTO TÉCNICO No 417	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202012
-------------------------	-------------------------------------