

Brigard & Castro
Abogados

Apartado 3892

Cra. 7 16-56
Bogotá - Colombia S.A.

Tel. Conn. 3802200
Tel./Fax: (57.1) 2827978
(57.1) 3802700

AS: 82.034

E.Mail:bricas@brigardycastro.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Clasificación : 00024001 00000003 Folios: 2
Fecha (MM): 2002-11-28 16:04:00
Trámite : 002 PATENTES D : REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 0000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

REF.: Expediente No. 00 024.081 solicitud de Patente a nombre de
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 1003 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 la Secretaría General, 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. 02-77,421 por valor de \$318.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Noviembre 27, 2002
CPB/hsr

958

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

NIT : 900176099-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Indicador : 00024001 00000005 Folios: 2
Fecha (MM): 2002-11-20 16:04:00
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 77,421
FECHA : NOVIEMBRE 20 DE 2002

***** CONSIGNACION *****

EP. PTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
VISARCA ASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-4	7316942	19/11/2002	33,082,000.00

***** CONCEPTO *****

ENT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 30005-01-01 SOLICITUDES	112 PTC CAP-1 EXAMEN DE PATENTIBILIDA	318,000.00
	TOTAL :	318,000.00

EN: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

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

959

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

2020
Bogotá, D.C.,

**Doctor
Ramiro Castro
Apoderado**

Oficio N° 12431

REFERENCIA	Radicación	0024081
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	002

Como resultado del examen de búsqueda de anterioridades y con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "La Oficina Nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederán de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: ... b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; ... Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente".

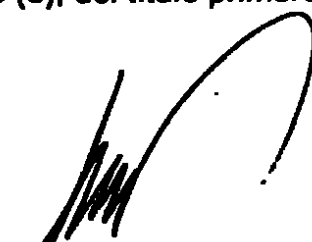
Como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada con la de la presente invención, se determinó que existen en el estado de la técnica los siguientes documentos, que eventualmente afectarían los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

1. Liebig's Annalen der Chemie, 1880,(11),1877-88

2. Khimiya Geterotsiklicheskih Soedinenii, 1985.(2),184-8

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud EP 1181017 equivalente a esta solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dichos artículos por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas, con lo que podrá realizarse un análisis absoluto de la patentabilidad de la invención correspondiente a la presente solicitud.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto (5), del título primero de la circular única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 13/3/MAR 2005

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 0381	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202024
-------------------------------------	--

RECE 01-07-05.

961

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogotá, D.C.,

Doctor
Ramiro Castro
Apoderado

Oficio N° 012433

REFERENCIA	Radicación	00 024081
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	003

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 24081, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 6-78
- . Ejemplos: folios 79-290
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 291-317, con correcciones en folios 794-797
- . Oposición presentada por parte de José Luís Reyes: folios 800-960, a la cual el solicitante no presentó respuesta.
- . Se reivindica prioridad presentada en Estados Unidos, el 05.01.99, bajo el número 60/127745

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 34 de la presente solicitud, se refiere a compuestos heterocíclicos que contienen bifenilo de fórmula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, que son inhibidores de $\alpha P2$, se proveen además combinaciones de los compuestos de fórmula (I) y otro agente antidiabético.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/41

966
962

se observan con detalle los ejemplos y los métodos sintéticos, es claro que apenas un pequeño subgrupo de la reivindicación 1 se encuentra sustentada y revelada por la descripción (Het es siempre de 5 miembros, R1 y R2 son casi siempre fenilo) de tal manera que, a pesar de ser formulada por fórmula Markush, la real invención es una fórmula Markush mucho más limitada en donde las características técnicas no son fácilmente reconocibles a partir de la fórmula (I).

En cuanto al término profármaco, si bien la persona versada en la materia entiende el término, en lo que no está en capacidad de saber, a menos que realice una fuerte experimentación, es cuál debe ser punto óptimo para la conversión profármaco-fármaco. De esta manera no es creíble que la mera presencia de grupos funcionales que pueden ser modificados a la forma de profármacos adecuados es suficiente para la extensión del alcance de protección que se solicita a todos los profármacos, tal y como sucede en la reivindicación 1.

Todas las combinaciones propuestas en las reivindicaciones 18-31 no se encuentran sustentadas en la descripción, debido a que en la misma solamente se proponen dichas combinaciones sin presentar resultados sobre los efectos que se reclaman, además la forma como se encuentra redactada la reivindicación 18 da a entender que los compuestos son administrados de manera secuencial, lo que puede confundirse fácilmente con un método de tratamiento, que como se sabe no es patentable a la luz de la legislación vigente.

Favor hacer las aclaraciones y correcciones del caso

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 la 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 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001


Álex Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 0382	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	-------------------------------------

REC 22-05-05

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-24001

EDICTO No. 10181

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 18473 de 29-JUL-2005. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "COMPUESTOS DERIVADOS DE HETEROCICLO BIFENILO INHIBIDORES DE AP 2 Y METODOS DE TRATAMIENTO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Ramiro Castro Duque, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Bristol Myers Squibb Company., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

29 JUL 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JUAN ROBERTO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 22-AGO-2005

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 10181

Este edicto se desliza hoy 02-SEP-2005 a las cinco (5:00 p.m.)