

Señores
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
B gotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-049344- -00008-0000
Fec: 2006-06-06 14:55:34 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 3

Re.: Código 02-01-444
Expediente No. 00-49.344
Solicitud de Patente
SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.

En relación con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la última providencia recaída sobre este asunto por medio del presente escrito me permito manifestarles lo siguiente:

1. Por un error en mis oficinas se citó de manera incorrecta parte del nombre del compuesto que se pretende proteger, por lo que ahora adjunto nuevamente el capítulo reivindicatorio corregido.

Renuncio al término faltante de traslado.

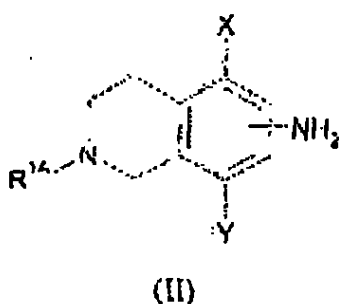
De Ustedes Atentamente,

GERMAN CASTILLO GRAU
T.P. No. 2.978 del C.S.J.

167
R-77

REIVINDICACIONES:

1. Un compuesto que es N-(5,8-Dicloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-il)-3-acetil-4-iso-propoxibenzamida, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.
2. Un proceso para la preparación de un compuesto según la reivindicación 1, el cual comprende hacer reaccionar un compuesto de la fórmula (II)



en donde R^{1A} es hidrógeno o preferiblemente un grupo convertible en hidrógeno, y X y Y son ambos cloro, con un compuesto de la fórmula (III)



en donde Q es fenilo;

Y es un grupo saliente tal como Cl u OH, y;

R^{2A} representa 3-acetil, 4-isopropoxi o grupos convertibles en estos grupos; y cuando se requiera, convertir un producto de sal a una base libre o una sal farmacéuticamente aceptable, o convertir un producto de base libre a una sal farmacéuticamente aceptable.

3. Una composición farmacéutica para uso en el tratamiento y/o profilaxis de ansiedad, manía, depresión, trastornos del pánico y/o agresión, trastornos asociados con hemorragia subaracnoide o choque neural, los efectos asociados con el retiro de sustancias de abuso tal como cocaína, nicotina,

168
B 78

alcohol y benzodiacepinas, trastornos tratables y/o prevenibles con agentes anticonvulsivos, tales como epilepsia incluida epilepsia postraumática, mal de Parkinson, sicosis, migraña, isquemia cerebral, mal de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas tales como corea de Huntingdon, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos (OCD), deficiencias neurológicas asociadas con SIDA, trastornos del sueño (incluidos trastornos del ritmo circadiano, insomnio y narcolepsia), tics (por ej: síndrome de Gilles de la Tourette, lesión traumática cerebral, tinnitus, neuralgia, especialmente neuralgia trigeminal, dolor neuropático, dolor dental, dolor de cáncer, actividad neuronal inadecuada resultando en neurodistesias en enfermedades tales como diabetes esclerosis múltiple (MS) y enfermedad de la neurona motora, ataxias, rigidez muscular (espasticidad), disfunción de la articulación temporomandibular y esclerosis lateral amiotrófica, la cual comprende un compuesto según la reivindicación 1 o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

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

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 00 49344, realizado según el artículo 48 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

D ocumentos estudiados:

- . Descripción: folios 5-28
- . Ejemplos: folios 28-39
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 175-176
- . Se reivindica prioridad, presentada en Gran Bretaña el 02.07.99, bajo los números 9915589

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud, se refiere al compuesto N-(5,8-dicloro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)-3-acetil-4-iso-propoxibenzamida, así como sus sales farmacéuticamente aceptables, su procedimiento de preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen. El compuesto posee actividad anticonvulsivante.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/47

Claridad de la solicitud

El art. 30 de la Decisión 486 establece que *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción"*

Teniendo en cuenta lo anterior y gracias al nuevo capítulo reivindicatorio presentado, la presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de acuerdo con el art. 30 de la Decisión 486.

Evaluación de la unidad de invención

El Art. 25 de la decisión 486 dice *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo"*

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de invención, contemplado en el art. 25 de la Decisión 486.

Es una invención

El objeto de la presente solicitud sí puede ser considerado una invención, de acuerdo al art. 15 de la Decisión 486.

Excepciones a la patentabilidad

El contenido de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decisión 486.

Determinación del estado de la técnica:

Consultadas las fuentes de información con que cuenta este despacho, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud - 02.07.99-, relacionados con la materia de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
1	WO 9931068	"Derivados de isoquinolina sustituida y su uso como anticonvulsivantes"	24.06.99
2	WO 9921836	"Derivados de isoquinolina sustituida y su uso como anticonvulsivantes"	06.05.99
3	WO 9841508	"Derivados de isoquinolina sustituida y su uso como anticonvulsivantes"	24.09.98
4	WO 9841507	"Derivados de isoquinolilbenzamidias como anticonvulsivantes"	24.09.98
5	WO 9748683	"Derivados de banzamida sustituidos y su uso como anticonvulsivantes"	24.12.97

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

El artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece que: *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*

Teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio y en cumplimiento del artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina, se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de la NOVEDAD

El artículo 16 de la decisión 486 establece *"una invención se considerará nueva cuando no está comprendida dentro del estado de la técnica"*

Se realizó el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron compuestos iguales a los de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 3 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decisión 486.

Evaluación del NIVEL INVENTIVO

El artículo 18 de la decisión 486 dispone *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*

El estado de la técnica revela derivados de isoquinolina como agentes anticonvulsivantes, pero no el compuesto específico N-(5,8-dicloro-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)-3-acetil-4-iso-propoxibenzamida que presenta una actividad mejorada, lo cual constituye una solución inesperada y nada obvia para una persona versada en la materia respecto a esta clase de compuestos.

En conclusión, los compuestos de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud cumplen con el requisito de nivel inventivo, según el art. 18 de la decisión 486.

Evaluación de la aplicación industrial

El art. 19 de la Decisión 486 dispone *"Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria"*

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Decisión 486.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **CONCEDER** el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-3 (folios 175-176) de la presente solicitud.

CONCEPTO TÉCNICO Número 1539	Jefe de la División Nuevas creaciones	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
--	--	--



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 28159

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28580

Rad. N° 00-49344

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el número 00049344 del día 30 de junio del 2000, se solicitó conceder patente para la invención contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 172 y 173 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el número 00-049344-00008-0000 del 06 de junio del 2006, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevos folios 175 y 176, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 3 contenidas en los folios 175 y 176, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 00628159

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28580

Rad. N° 00-49344

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

**" COMPUESTOS DE CARBOXAMIDA CON ACTIVIDAD ANTICONVULSIONANTE Y
SU PREPARACION "**

Clasificación IPC: A 61 K 31/47.

Reivindicación(es): 1 a 3 **Folio(s):** 175 y 176.

Titular(es): SMITHKLINE BEECHAM PLC.

Domicilio(s): Brentford, Middlesex, Inglaterra.

Inventor(es): John David Harling y Mervyn Thompson.

Prioridad N° 9915589.7 **Fecha:** 02 de julio de 1999 **País:** GB.

Vigente desde: 30 de junio del 2000 **Hasta:** 30 de junio del 2020

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 000 28159

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO 28580

Rad. N° 00- 49344

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithkline Beecham p.l.c., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

ABORTE RECIBIDO POR VALOR DE
\$ 1/00 POR CONCEPTO
DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

26 OCT. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIR RUBIO ESCOBAR

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
Carrera 13 N° 37 – 43 Piso 12.
Bogotá, D.C. (m)

202021

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Línea 9800-810 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-49344

EDICTO No. 17296

**LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:**

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 28159 de 26-OCT-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

**" COMPUESTOS DE CARBOXAMIDA CON ACTIVIDAD ANTICONVULSIONANTE Y
SU PREPARACION "**

Clasificación IPC: A 61 K 31/47.

Reivindicación(es): 1 a 3 **Folio(s):** 175 y 176.

Titular(es): SMITHKLINE BEECHAM PLC.

Domicilio(s): Brentford, Middlesex, Inglaterra.

Inventor(es): John David Harling y Mervyn Thompson.

Prioridad N° 9915589.7 **Fecha:** 02 de julio de 1999 **País:** GB.

Vigente desde: 30 de junio del 2000 **Hasta:** 30 de junio del 2020

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Germán Castillo Grau, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithkline Beecham p.l.c., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

26 OCT. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO 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 09-NOV-2006

Secretaría General Ad-Hoc

EDICTO No. 17296

Este edicto se desfija hoy 23-NOV-2006 a las cinco (5:00 p.m.)