

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 35
BOGOTÁ 8 COLOMBIA

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

TELEFONO (57) (1) 347 3611
3170

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 03019100 00000001 Folios: 2
Fecha (RCO): 2004-05-10 10:01:59
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACIONAL 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

Trámite 011
Evento 379
Actuación 538

Referencia Expediente No **03 019 100**
Asunto Solicitud de patente para **"NITRILOS ESPIRO
HETEROCICLICOS, ÚTILES COMO INHIBIDORES
REVERSIBLES DE CISTEÍNA PROTEASAS"**
Solicitante **BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS INC**
Fecha de Solicitud 6 de Marzo de 2003
Publicada en Gaceta **534** del 28 de Noviembre de 2003

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 II 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 \$177 000 00 que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No 37323 del 30 de diciembre de 2003

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 10 MAYO 2004
Señora Jefe


EMILIO FERRERO
T.P.A No 31 929

 COLO 07612 841 001 6
PRP/PRP/ID-000205/WPCL7612

739 739

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 03019100 00000001 Folios: 2
Fecha (FEN): 2004-05-10 18:01:59
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA 04 32 893
FECHA : ABRIL 26 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

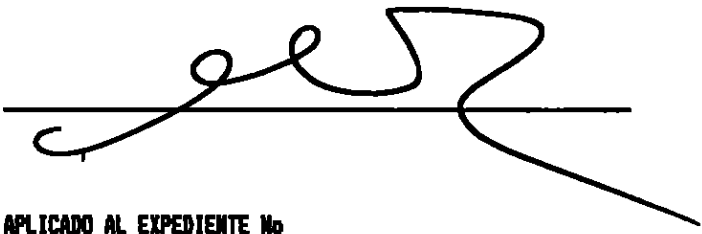
DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº PAGO	FECHA PGO	Vr PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110 6	20349022	26/04/2004	14 660,000 00

***** CONCEPTO *****

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005 01 01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP II EXAMEN DE PATENTIBILID	177,000 00
		TOTAL	\$ 177,000 00

SOM CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE



RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No _____

Cob 07612-841-001-6

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-19100

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 534,
DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO
POR LA LEY EXPIRA EL 25 DE FEBRERO DE 2004.**

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**

2
244
241


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SOLICITUD
PATENTE

Radicación: 60/153738
Fecha (RPT): 2000-07-13 17:15:23
Trámite: 002 PATENTES
Dependencia: 222 DIVISION DE NUEVOS FARMACOS
REGISTRO DE MARCAS
FOLIO: 10



00 60317

EVENTO: 01 ACTUACION: 411

ITANTE

(71) Nombres y Apellidos o Razón Social

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMACEUTICALS, INC
(FOLIO 395)

Número de identificación

Representante Legal (Persona Jurídica)

País de Domicilio

Alemania E E U U

Departamento o Estado

Dirección

Ciudad

D - 55216 Ingelheim am Rhein

(74) DATOS DEL APODERADO

Nombre

EMILIO FERRERO

Dirección y Domicilio

Carrera 4 No 72-35 Piso 4o
Bogotá, Colombia

Ciudad

DATOS DEL INVENTOR

(72) Nombre del Inventor (es)

1 Michel Jose EMMANUEL	2 Leah Lynn FRYE
3 Eugene Richard HICKEY	4 Weimin LIU
5 Tina Marie MORWICK	6 Denise Mary SPERO
7 Sanzong SUN	8 David S. THOMSON
9 Yancey David WARD	10 Erick Richard Roush YOUNG

Identificación

1 22 B Myrtle Ave Danbury Connecticut 06810, Estados Unidos
2 53 Manor Road 12643 Patterson New York 12543, Estados Unidos
3 6 Woodbury Drive Danbury Connecticut 06811 Estados Unidos
4 54 Wakelee Avenue Extension, Unit 12, Shelton, Connecticut 06484, Estados Unidos
5 114 Taylor Road, New Milford, Connecticut 06776, Estados Unidos
6 18 Limekiln Road, West Redding, Connecticut 06896, Estados Unidos
7 28-21 Podanoram Avenue Danbury Connecticut 06811 Estados Unidos
8 166 Minuteman Road, Ridgefield, Connecticut 06877 Estados Unidos
9 11 Narragansett Trail, Sandy Hook, Connecticut 06482, Estados Unidos
10 10232 Avalon Valley Drive Danbury Connecticut 06810, Estados Unidos

Dirección

Ciudad

DATOS DE LA PATENTE DE INVENCIÓN

(54) Título de la Invención

NUEVOS COMPUESTOS ESPIROHETEROCÍCLICOS ÚTILES COMO
INHIBIDORES REVERSIBLES DE CISTEÍNA - PROTEASAS

Prioridad reivindicada

SI ☒

NO ☐

TIPO DE PRIORIDAD

ANDINA ☐

UNIONISTA ☒

(33) País

Fecha

No. Solicitud

US

13 de Septiembre de 1999

60/153738 ✓

US

03 de Agosto de 2000

60/222900

NO SE TIENE
EN CUENTA

Convención de París

Para Publicar y los ☐ 6 meses

☐ 12 meses

☒ 18 meses

a partir de la fecha de la presente solicitud

Colo. 7612 801 - 017 0

RCB/mr Id 144

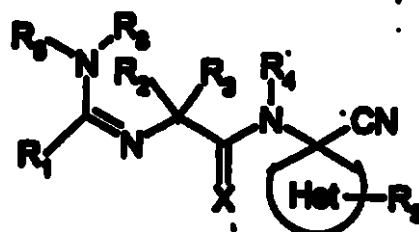
(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL

C07D 201/000

13 2000

**-but-3-enil)-amida de ácido morfolina-4-carboxílico.
y los derivados farmacéuticamente aceptables de los mismos.**

20. Un compuesto de fórmula (Ia) o (Ib):



(Ib)

en las cuales:

18 Het es azepanilo, piperidinilo, pirrolidinilo, azetidino, oxepanilo, tetrahidropiranilo, tetrahidrotiopiranil, tetrahidrofuranilo, oxetanilo, azocanilo, oxocanil, 1,3-diazocanilo, 1,4-diazocanilo, 1,5-diazocanilo, 1,3-dioxocanilo, 1,4-dioxocanilo, 1,5-dioxocanilo, 25 1,3-oxazocanilo, 1,4-oxazocanilo, 1,5-oxazocanil, 1,3-diazepanilo, 1,4-diazepanilo, 1,3-dioxepanil, 1,4-dioxepanilo, 1,3-oxazepanilo, 1,4-oxazepanilo, 1,2-tiazocanilo-1,1-dióxido, 1,2,8-tiadiazocanilo-1,1-dióxido, 1,2-tiazepanilo-1,1-dióxido, 1,2,7-tiadiazepanilo-20 1,1-dióxido, tetrahidrotiofenilo, hexahidropirimidinil, hexahidropiridazinilo, piperazinilo, 1,4,5,6-tetrahidropirimidinilo, pirazolidinilo, dihidrooxazolilo, dihidrotiazolil, dihidroimidazolilo, isoxazolinilo, oxazolidinilo, 1,2-tiazinanilo-1,1-dióxido, 1,2,6-tiadiazinanilo-1,1-dióxido, 25 isotiazolidinilo-1,1-dióxido, imidazolidinil-2,4-diona, imidazolidinilo, morfolinilo, dioxanilo, tetrahidropiridinilo, tiomorfolinilo, tiazolidinilo, dihidropiranilo, ditianilo, decahidro-quinolinilo, decahidro-isoquinolinil, 1,2,3,4-tetrahidro-quinolinilo, indolinilo, octahidro-30 quinolizininilo, dihidro-indolizininilo, octahidro-indolizininil, octahidro-indolilo, decahidroquinazolinilo, decahidroquina-

-[(etilcarbamoilimino-fenil-metil)-amino]-propionamida;
 N-[4-Ciano-1-metil-piperidin-4-il)-3-ciclohexil-2-(1,1-dioxo-1H- λ^6 -benzo[d]isotiazol-3-ilamino)-propionamida;
 N-[3-Ciano-1-(1-etil-propil)-pirrolidin-3-il)-3-ciclohexil-2-(1,1-dioxo-1H- λ^6 -benzo[d]isotiazol-3-ilamino)-propionamida;

N-(3-Ciano-1-ciclohexil-pirrolidin-3-il)-3-ciclohexil-2-(1,1-dioxo-1H- λ^6 -benzo[d]isotiazol-3-ilamino)-propionamida;

N-(3-Ciano-1-ciclohexil-pirrolidin-3-il)-3-ciclohexil-2-(1,1-dioxo-1H- λ^6 -benzo[d]isotiazol-3-ilamino)-propionamida;

N-(4-Ciano-1-propil-piperidin-4-il)-3-ciclohexil-2-(1,1-dioxo-1H- λ^6 -benzo[d]isotiazol-3-ilamino)-propionamida;

(4-Ciano-1-propil-piperidin-4-il)-amida de ácido 2-(1,1-dioxo-1H- λ^6 -benzo[d]isotiazol-3-ilamino)-4,4-dimetilpentanoico.

y los derivados farmacéuticamente aceptables de los mismos.

37. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad farmacéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1, 6, 14, 20 ó 32.

38. Un método para modular una enfermedad autoinmune, comprendiendo dicho método administrar a un paciente que necesite tal tratamiento una cantidad farmacéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 1, 6, ó 20.

39. El método de acuerdo con la reivindicación 38, en el cual la enfermedad autoinmune es artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barre, psoriasis, enfermedad de Grave, miastenia grave, escleroderma, glomerulonefritis, dermatitis atópica o diabetes mellitus dependiente de insulina.

40. Un método para tratar la enfermedad de Alzheimer que

241
244

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

2020/
Bogotá, D.C.,

**Doctor
Emilio Ferrero
Apoderado**

Oficio N° 3281

REFERENCIA

Radicación	03 19100
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Folios	006

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 03 19100, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

- . Descripción: folios 383-458
- . Ejemplos: folios 458-690
- . Capítulo reivindicatorio estudiado: folios 691-734
- . Se reivindica prioridad, presentada en Estados Unidos el 08.09.00, bajo el número 09/655351

Objeto de la invención

Según las reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud, se refiere a espiroheterocíclicos de fórmula (Ia), cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, que son inhibidores reversibles de la cisteína-proteasa y las composiciones farmacéuticas que los contienen.

Clasificación internacional de patentes A 61 K 31/5377

Excepciones a la patentabilidad

El artículo 20d de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece 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"

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido de las reivindicaciones 6-11 que trata de "Un método para modular una enfermedad...", no es patentable.

747
745

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 - 08.09.00-, relacionados con la materia de la presente solicitud:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
1	CO 0069317	"COMPUESTOS PEPTIDIL ESPIRIHETEROCICLICOS AMIDINO Y GUANIDINO, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y SU METODO DE FABRICACION"	28.11.02*

- "El Art. 16 de la Decisión 486 establece que "...Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40"
- "Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha de prioridad del expediente CO 0069317 (13.09.99), es anterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud, por lo tanto dicho expediente es parte del estado de la técnica.

Evaluación de los requisitos de patentabilidad:

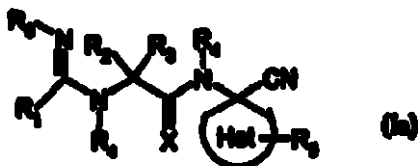
El artículo 14 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina establece que: "Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación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

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 que "Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica"

La solicitud colombiana CO 0069317 revela compuestos de fórmula (Ia):



, cuyos sustituyentes se revelan en la descripción, tales compuestos con inhibidores reversibles de las proteasas de cisteína, también se revelan composiciones farmacéuticas que los contienen.

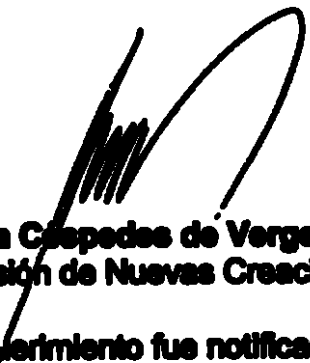
Comparando elemento por elemento, los compuestos de la anterioridad citada son iguales a los revelados en reivindicaciones 1-5 de la presente solicitud y pueden afectar la novedad de la misma.

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	CO 0069317	1-5	Novedad

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 Nº 10 de 2001


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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 09 MAR. 2007

CONCEPTO TÉCNICO Número 0362	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202024
---------------------------------	-------------------------------------

ESTADO TIEMPO DE PERDO	
Nº. Patente: 07-19100	Fecha de presentación: 06.05.03
Nº. Patente: 07/61577	Fecha de Patente: 08.09.80
Patente de: Unidad especializada (C10) Cubierta por patente	

247

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE BUSQUEDA			
06.01.01	2/13	77	

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAISES			
06.02.01			
Patente Original			

BASE DE DATOS CONSULTADAS			
Spilve			
Elipacera			
UPLD			

EFECTOS DE SOLICITUDES EN OTROS PAISES		
Origen	Fecha	Patente

ANEXOS DE CONSULTAS		
Documento	Referencia	Referencia
0006911	ADU	1-1

LITERATURA NO PATENTE		
Documento	Referencia	Referencia

Observaciones	

Fecha de Emisión
28-07-03