

163

183

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.

Abogado
CARLOS R. OLARTE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-58862-00005-0000

Fecha: 2006-04-03 14:50:33 Dep. 2020 DIR.NUEVAS CRE.
Trg. 11 PATENTE IYII Eje: 379 FASE NACIONAL II
Act. 519 TRASLADO INFORME Folios: 1

ASUNTO

Radicación 03-58862
Trámite 011
Evento 379
Actuación 430
Oficio 4677
Folios 010

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT/US01/45866

Fecha de Presentación Interna

21/12/2001

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

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios 72-112 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 133-138 como se radicó el 05-11-2003.
Folios 150-155 como se radicó el 19-11-2004
- 1.3. Prioridad: Folio 1 EP, 01500007.8, 01-11-2001
EP, 01500206.6, 02-08-2001
US, 60/329.786, 16-10-2001
EP, 01500263.7, 07-11-2001

2. Modificaciones no aceptadas (artículo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)
(justificación)

El capítulo reivindicatorio modificado radicado el 19-11-2004 (folios 150-155) no se acepta porque amplía la materia en la reivindicación 15 que solicita un compuesto de fórmula IV.

Puesto que en el capítulo reivindicatorio tal como se presentó en fase internacional no aparecía la condición ahora presentada "cuando R12 es H y Rm es C(O)CH3, R13 y R14 ambos no son metilo".

modif
post

165

185

presenten mejores resultados como moduladores de receptores de aminoácidos excitatorios (receptores de glutamato metabotrópico), útiles para el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I, un método de preparación de éste, una composición farmacéutica que lo contiene y un compuesto de fórmula IV.

La presente invención se cataloga en A61P25/00, A61P25/18, A61P25/22, A61P25/24, A61P25/24, C07C229/50, A61K31/19, A61K31/196, de acuerdo con la Clasificación internacional de Patentes (IPC).

4. De la solicitud de Patente

4.1. Título (artículo 28 D. 486)

Se recomienda que el título sea complementado con el tipo de compuesto de la invención, eliminando el término profármaco que no define exactamente ningún compuesto.

4.2. Descripción (artículo 28 D. 486)

Esta Oficina señala las siguientes observaciones de la descripción:

No existe claridad en el numeral (C) compuesto de fórmula III, donde establece que "p es 0 o cualquier número entero entre 1-10" (folio 77), ya que endicha fórmula no aparece la variable "p".

No se encuentra definición de las sigas CLEM/EM y MED usadas en el ensayo de exposición in vivo (folio 92).

De acuerdo con las anteriores observaciones se concluye que en la descripción existe falta claridad en la información de la solicitud de acuerdo con los requisitos del artículo 28 Decisión 486.

4.3. Reivindicaciones (artículo 30 D. 486)

De la revisión del capítulo reivindicatorio esta Oficina se permite hacer las siguientes observaciones:

➤ Compuesto de fórmula I

La reivindicación 2, es confusa e indefinida ya que no aporta características concretas y esenciales a una sal de un compuesto de fórmula I.

La reivindicación 17 caracteriza el compuesto de fórmula I por ser para el uso como medicamento. Un compuesto sólo se caracteriza por los elementos esenciales que lo conforman como su fórmula o su estructura química.

La reivindicación 19 hace referencia a los ejemplos de la descripción, lo que no está permitido y no da claridad a la reivindicación, ya que una reivindicación debe ser clara por sí misma.

> Procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula I.

La reivindicación 6 no es clara ni coherente, porque el paso inicial que nombra es la desprotección de un compuesto de fórmula IV, no obstante luego menciona unos procedimientos anteriores que no están descritos.

"donde posteriormente, para cualquiera de los anteriores procedimientos, cuando se protege un grupo funcional empleando un grupo protector, se elimina el grupo protector".

"donde posteriormente para cualquiera de los anteriores procedimientos, cuando se requiera una sal...", e indica "o por cualquier otro procedimiento convencional".

La reivindicación 21 hace referencia a la descripción, lo que no está permitido, además no está aportando características esenciales al procedimiento de preparación de un compuesto de fórmula I.

> Compuesto de fórmula IV

La reivindicación 16 está erróneamente dependiendo de la 21 en lugar de depender de la 15.

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de tener claridad, y concisión de acuerdo con las exigencias del artículo 30 de la Decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486).

De acuerdo con los artículos citados la reivindicación 18, relacionada con el uso de un compuesto, no se considera objeto de protección porque el uso no es un producto o un procedimiento tecnológico.

6. Excepción a la patentabilidad (artículo 15 D 486 literal d)

Las reivindicaciones 7-14 y 20, relacionadas con un método de tratamiento están exceptuadas de patentabilidad de acuerdo con el artículo anterior.

7. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la que se reivindica prioridad es 11-01-2001, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a ésta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 0004010	Bicyclohexano derivatives	27-10-2000
D2	EP 0696577	Synthetic excitatory amino acids	14-02-1996

Anterioridad D1 en folios 159-160 Y D2 en folios 161-162.

8. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

8.1 Novedad (artículo 16 D486)

La presente solicitud de patente busca protección en las reivindicaciones 15-16 para un compuesto de fórmula IV.

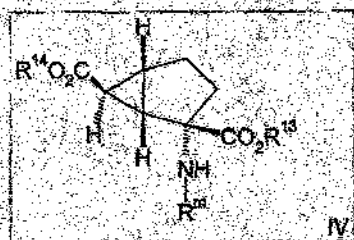
Al comparar elemento por elemento el objeto de la presente solicitud con el estado de la técnica, esta oficina encuentra:

SOLICITUD	D1
Un compuesto de fórmula IV	Dimetil (1S,2S,5R,6S)-2-acetilaminobicyclo[3.1.0]hexano-2,6-dicarboxilato (ejemplo 9).
IV R^{13}, R^{14} y R^m según capítulo reivindicatorio.	

Que el compuesto reclamado bajo la fórmula IV de la solicitud es ya divulgado por D1 (folios 160) tal como se observa en el cuadro comparativo y por tanto no puede considerarse nuevo.

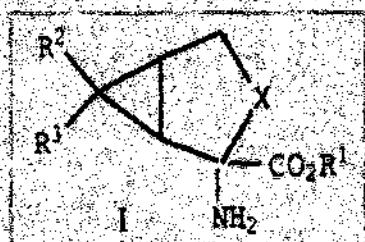
8.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente solicitud de patente busca protección en las reivindicaciones 15-16 para un compuesto de fórmula IV.



R^m es un grupo protector de nitrógeno: t-butoxicarbonilo
 R^{13} , R^{14} según capítulo reivindicatorio.

El documento D2 divulga también compuestos derivados de amino-biciclo[3,1,0]-hexano de fórmula I.



X : $(CH_2)_n$
 R^2 : CO_2R_4 y R_3 : H
 ó R^2 : H y R_3 : CO_2R_4
 R^1 y R^4 : alquilo C₁₋₁₀

Menciona entre los ejemplos de grupos protectores de nitrógeno t-butoxicarbonilo (folio 162).

De manera tal que el documento hace obvio a un experto en la materia el grupo protector de nitrógeno t-butoxicarbonilo en el compuesto reivindicado de fórmula IV por lo que no se considera que tenga nivel inventivo.

9. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 0004010	15	Novedad
D2	EP 0696577	15-16	Nivel inventivo

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 CESPEDES DE VERGEL

Jefe de División de Nuevas Creaciones

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

04 ABR 2008

CONCEPTO TECNICO No. 917	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202079
------------------------------------	--

1003