

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.

Abogado
Juan Pablo Cadena

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-045865- -00005-0000

Fecha: 2009-08-20 14:09:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR.
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII #
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	03-45865
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	9663
	Folios	8

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap.I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	PCT/SE01/02657		
Fecha de Presentación Internal.	06 de Junio de 2002		

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:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 133 a 303 (como se radicó inicialmente)
- 1.2. Reivindicaciones: Folio: 337 (según radicado 21.01.2008)
- 1.3. Prioridad: SE 0004458-6 de 01.12.2000.

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "NUEVOS DERIVADOS DE ACIDO MANDÉLICO Y SU USO COMO DERIVADOS DE TROMBINA", folio 1, campo 54.
- El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:

Reivindicaciones 1-2: 3 compuestos fórmula (I), (II) y (III).
Reivindicaciones 3-7: Una formulación farmacéutica que los contiene.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de inhibidores efectivos de trombina con un perfil farmacocinético favorable, que sean selectivos y útiles como anticoagulantes para tratamiento terapéutico de trombosis y desórdenes relacionados.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos con actividad inhibidora hacia trombina, derivados de ácido mandélico, composiciones farmacéuticas que los contienen y su uso en tratamientos terapéuticos.

- La invención se catalogó en la categoría A61K31/397, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

- Las estructuras de los compuestos no están claramente especificadas por lo que se recomienda incluir las fórmulas en el capítulo descriptivo. Se asumen las estructuras presentadas ante la EPO en la modificación del 14 de Agosto de 2008.
- La descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgación completa lo que haría difícil su comprensión y ejecución de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 o art. 22 del Tratado PCT.)

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Las estructuras de los compuestos no están claramente especificadas por lo que se recomienda incluir las fórmulas en el capítulo reivindicatorio.
- Por lo anterior no se cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.y/o art.22 Tratado PCT.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la fecha de presentación de la solicitud prioritaria 01.12.2000.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

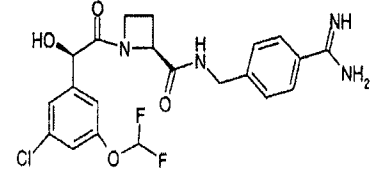
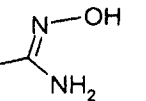
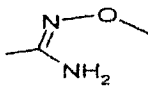
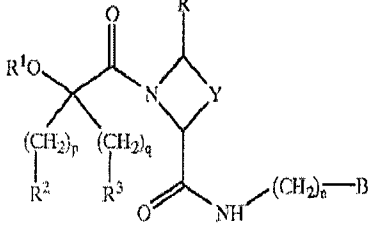
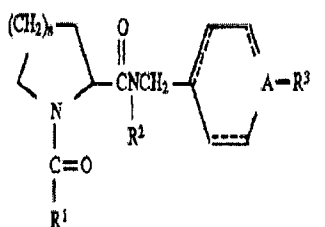
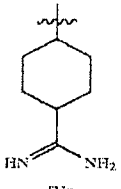
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D2	US6051568	Thrombin inhibitors, their preparation and use	18 Apr 2000
D3	US5744487	Prolineamide derivatives	28 Apr 1998

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

5.1. Nivel inventivo (artículo18 D486)

- En la primera reivindicación se presentan los compuestos inhibidores como se observa en la tabla a continuación.

- El documento del Estado de la Técnica más próximo es D2 que enseña en su primera reivindicación compuestos derivados de prolinamida que son inhibidores de trombina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESENCIALES SOLICITUD	D2 (US6051568)	D3 (US5744487)
Un compuesto seleccionado de	Un compuesto de fórmula (I)	Un derivado de prolinamida de fórmula
 O sus derivados en el extremo derecho de la molécula con los grupos: 		
	Donde R1 y R2 son H. R3 es fenilo o cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido. Y es CH2, / n es 0-4 B es  IVc	Donde R3 es C(NR25)NH2 / donde R25 es H, OH o alcoxi/aciloxi C1-6 u otras opciones.

- La única diferencia con D2 es que esta solicitud menciona 3 sustituyentes diferentes en el fenilo al extremo derecho de la molécula. Sin embargo estas diferencias no parecen conceder un efecto técnico inesperado, porque estos compuestos siguen siendo inhibidores de trombina. Adicionalmente no se presentan evidencias que demuestren la ventaja técnica con respecto al estado de la técnica.
- El problema técnico de obtener inhibidores efectivos de trombina, ya se había resuelto previamente mediante el mismo tipo de compuestos ya conocidos. Por esta razón se considera que las sustituciones del grupo fenilo reivindicadas son evidentes para una persona medianamente versada en la materia en conocimiento de D3, donde se enseña el uso del radical R3 (CNR25NH2 – donde R25 puede ser Hidrogeno, Hidroxilo o metoxilo) como sustituyente en derivados de prolinamida útiles como inhibidores de protrombina (columna 1, líneas 10 a 15).
- Puesto que tanto D2 como D3 divulgaban previamente compuestos similares, una persona conocedora de la materia motivada por tales enseñanzas lograría los compuestos de esta solicitud, que son inhibidores de trombina, por obvia combinación de los dos documentos.
- Por lo anterior no puede reconocerse Nivel Inventivo.

6. Conclusión:

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	US6051568	1 y dependientes (2 a 7)	Nivel inventivo
D3	US5744487	1 y dependientes (2 a 7)	Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

- Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio y por lo tanto se realiza un nuevo análisis de patentabilidad en el aparte 5. Se recomienda ajustar la descripción y reivindicaciones según comentarios de la solicitud de patente en el aparte 3.

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 N° 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
21 AGO. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No.1180	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202074
------------------------------------	---