

Señores

SUPERINTENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E S

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

REAGENTS

Fecha (mm/aa): 04/11/2014

Transite : 011 PLT-ORIENT 473 FREE HNCI 536 FETICHER

Independencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref Expediente No 03 090 380

Solicitud de patente de invención titulada

“AMINOACIDOS BICICLICOS O TRICICLICOS CONDENSADOS”

Solicitante **WARNER-LAMBERT COMPANY LLC**

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No 536

CARLOS R OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D C , identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito solicitar, que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones Adjunto recibo por el monto de \$177 000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 37323 del año 2003

Atentamente,



CARLOS R OLARTE
C C 79 782 747 de Bogotá
T P 74 295

Anexo Recibo por \$177 000 pesos

770200400127 04034

262
201

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 03090001 0000001
Fecha de pago : 0000-01-01 03090001
Tramite : 011 PCI-POTENT 179 FASE NUCI Solicitud
Dependencia 2020 MINISTERIO DE HACIENDA

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA 04 - 50 377
FECHA JUNIO 25 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No PAGO	FECHA PAGO	Vir PAGO
FREDERICK TORRES	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	28716457	25/06/2004	4 261 000 00

***** CONCEPTO *****

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

SOM CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No

202

203

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03- 90380

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

- PCT, FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 536,

DE FECHA 30 DE ENERO DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE ABRIL 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**

203
204

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

2020/
Bogotá, D C ,

**Doctor
Carlos Reinaldo Olarte
Apoderado
WARNER LAMBERT COMPANY LLC**

Oficina N.º 6405

REFERENCIA	Radicación	03 90380
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	006

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invención N° 03 90380, realizado según el artículo 45 de la decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina, se notifica

1 DOCUMENTOS ESTUDIADOS

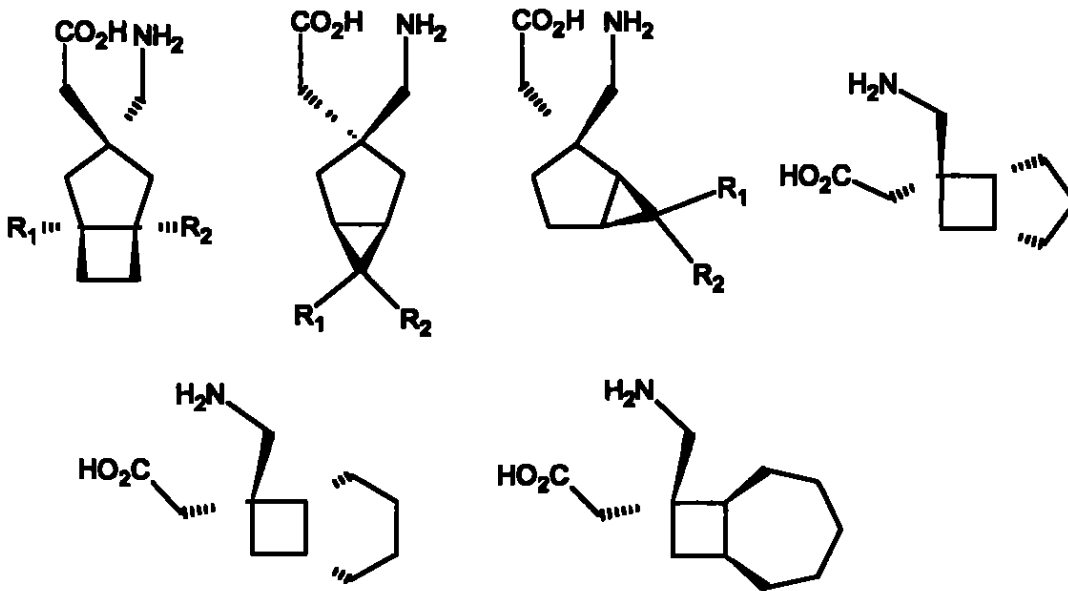
- El petitorio de la solicitud nacional en donde se hace mención a los documentos de prioridad reivindicados GB0109635 3 de fecha 19/04/2001 y GB0125807 8 de 26/10/2001
- La solicitud internacional que corresponde a CAPITULO II y se encuentra en los folios 13 a 57
- La traducción de la solicitud internacional que consta de un resumen y un capítulo descriptivo y se encuentra en los folios 192 y 58 a 132 respectivamente
- Los ejemplos que ilustran la invención en los folios 133 a 184
- El capítulo reivindicativo conformado por las cláusulas 1 a 12 tal como fue presentado en la solicitud original en fase internacional que se encuentra en los folios 185 a 191
- El reporte del examen preliminar internacional que consta de 2 páginas que se encuentra en los folios 193 a 195
- El reporte de búsqueda internacional de los folios 196 y 197
- El primer examen de forma realizado a la solicitud en fase nacional de oficio No 1421, que se encuentra en el folio 199
- La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 01/07/2004, que se encuentra en los folios 200 a 201

2 OBJETO DE LA INVENCION

La solicitud hace referencia a un **"Aminoácidos bicíclicos o tricíclicos condensados"**

• Reivindicaciones 1 a 5

Se reivindica un compuesto cualquiera de las fórmulas (I) – (XXV)



Entre otras

Dentro de los compuestos particulares que se reivindican se encuentran las estructuras

Ácido ((1R,5S)-3-aminometil-1,5-dimetil-biciclo[3 2 0]hept-3-il)acético

Ácido ((1S,2S,5R)-2-aminometil-6,6-dimetil-biciclo[3 1 0]hex-2-il)acético

Ácido ((1R,2S,5S)-7-aminometil-3,3-dimetil-triciclo[3 3 0]oct-7-il)acético

Ácido [(1R,5R,6R)-6-(aminometil)biciclo[3 2 0]hept-6-il]acético

Ácido [(1S,5S,6R)-6-(aminometil)biciclo[3 2 0]hept-6-il]acético

Ácido [(1R,5R,6S)-6-(aminometil)biciclo[3 2 0]hept-6-il]acético

• Reivindicación 6

Se reivindica una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 y un vehículo farmacéuticamente aceptable

• Reivindicaciones 7, 10 y 11

Se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 como un medicamento

Se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad seleccionada entre epilepsia, ataques de debilidad, hipoquinesia, trastornos craneales, trastornos neurodegenerativos, entre otras

Además se reivindica el uso de acuerdo con la cláusula 9 en la que la enfermedad es dolor neuropático

- **Reivindicaciones 8 y 9**

Se reivindica un procedimiento para tratar una enfermedad seleccionada entre epilepsia, ataques de debilidad, hipoquinesia, trastornos craneales, trastornos neurodegenerativos, depresión, ansiedad, pánico, dolor, síndrome del intestino irritable, trastornos del sueño, osteoartritis, artritis reumatoide, entre otras

Adicionalmente se reivindica un procedimiento de acuerdo con la cláusula 7 en el que la enfermedad es dolor neuropático

- **Reivindicación 12**

Se reivindica un procedimiento para la preparación de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende

- i) El tratamiento con ácido del correspondiente isocianato/derivado éster de alquilo de 1 a 6 átomos de carbono de ácido carboxílico
- ii) La hidrólisis de la lactama cíclica correspondiente
- iii) La reducción del correspondiente nitro/ácido derivado, que puede estar opcionalmente insaturado, o
- iv) La reducción del correspondiente nitro/derivado bencil o difenilmetil éster, que puede estar opcionalmente insaturado

Una vez catalogada la invención ésta se clasificó en la sección **A 61 K ³¹/193** de la **Clasificación Internacional de Patentes**

3 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

El artículo 30 de la Decisión 486 contempla 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 el alcance del capítulo reivindicatorio esta dependencia se permite señalar que no existe una característica esencial única que defina las 25 fórmulas Markush reivindicadas por la solicitud en comento
- De acuerdo con el análisis estructural de los compuestos reclamados en las cláusulas 3, 4 y 5 y definidos por sus nombres IUPAC, esta Superintendencia se permite señalar lo siguiente

Las fórmulas reclamadas bajo la cláusula (1) hacen referencia a compuestos de tipo biciclo de tipo y en los ejemplos reclamados la mayoría responden a la estructura biciclo [3 2 0] ó [3 1 0], no obstante, y sin existir bajo la cláusula independiente (1) ninguna estructura de orden tricíclica, se reclama en la cláusula (3) el compuesto

Ácido ((1R,2S,5S)-7-aminometil-3,3-dimetil-triciclo[3 3 0]oct-7-Il)acético

El cual tampoco se encuentra suficientemente sustentado en el aparte descriptivo de la solicitud (ver ejemplos en los folios 133 a 173)

De esta forma, se configura la falta de claridad de la materia reclamada en el sentido de que no existe una definición concisa y suficientemente sustentada del objeto reclamado, por cuanto las características esenciales de las 25 fórmulas Markush no encuentran un límite definido con respecto al arte previo más cercano, se encuentran tantos núcleos estructurales como características esenciales inventivas hecho este

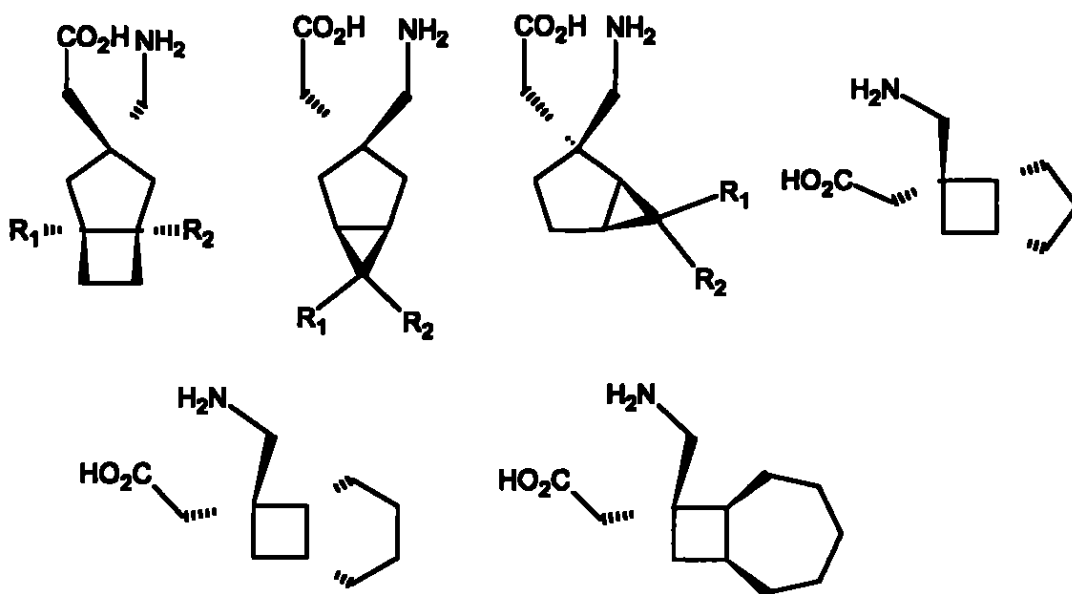
que no le permite al examinador focalizar un único concepto inventivo

- Esta Dependencia se permite recordar al interesado que un procedimiento de síntesis consiste en una secuencia lógica de etapas definidas al amparo de las características fisicoquímicas de los reactivos que intervienen en la formación del producto y de las condiciones físicas y químicas requeridas para que se obtenga el producto –presión, temperatura, atmósfera, medio de reacción -, lo anterior sin dejar de lado aquellas que determinan la velocidad de la reacción – catalizadores -, selectividad y orientación, hecho éste que permite una interpretación inequívoca del procedimiento reclamado, no obstante la cláusula 12 presenta problemas de precisión al momento de definir con claridad el objeto reivindicado y por ello se recomienda al interesado definir las características esenciales del procedimiento inventado

4 UNIDAD DE INVENCION

El artículo 25 de la norma Andina establece *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un unico concepto inventivo"*

En atención a la objeción formulada bajo el artículo 30 de la norma andina, en torno a la falta de precisión del lenguaje químico empleado al momento de definir las características esenciales de los objetos reclamados, se configura la falta de unidad de invención de la matena, porque si bien es cierto se establecen 25 fórmulas Markush en la cláusula (1) - *dentro de las cuales se seleccionaron los siguientes núcleos representativos* - cada uno de estos núcleos presenta características estructurales, químicas y funcionales diversas, hecho éste que no permite al examinador focalizar un único concepto novedoso e inventivo



Es importante resaltar que la unidad de invención en el caso de los compuestos reclamados no se deriva única y exclusivamente de la estructura cíclica de orden bicíclico o tricíclico o del comportamiento y actividad biológica de las moléculas o porque se consideren análogos estructurales de gabapentina

La unidad de invención en el caso de los compuestos que se reivindican bajo una fórmula Markush se deriva de las características estructurales y de las funciones químicas que se incorporan en torno a un núcleo dado y bajo el entendido de que no

por ser clasificados en la categoría de compuestos bicíclicos se puede extrapolar las mismas características esenciales, queda claro que existe tantos conceptos inventivos como variedad en la configuración bicíclica definida al amparo de la cláusula (1), derivados tanto de la posición y puntos de fusión de la estructura bicíclica como del número de átomos de carbono que se obtiene de la fusión de los ciclos, obviamente y sin dejar de lado la clase de sustituciones – *grupos o radicales químicos* - que acompañan las estructuras básicas o esenciales

4 ES UNA INVENCION

El artículo 14 de la Decisión 486 contempla 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"*

Las cláusulas 7, 10 y 11 reivindican el uso de los compuestos de la invención con fines terapéuticos e industriales, sin embargo, corresponden a objetos excluidos manifiestamente de patentabilidad por cuanto el legislador andino contempló como objetos susceptibles de protección sólo aquellos inventos que hacen referencia a productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología

5 EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

El artículo 20 en su literal (d) contempla *"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"*

Las cláusulas 8 y 9 hacen referencia a un procedimiento para tratar enfermedades como epilepsia, ataques de debilidad, hipoquinesia, trastornos craneales, trastornos neurodegenerativos, depresión, ansiedad, pánico, dolor, síndrome del intestino irritable, trastornos del sueño, osteoartritis, artritis reumatoide y dolores neuropáticos, entre otras, no obstante, el legislador andino determinó en el artículo 20 de la Decisión 486 que no se consideran patentables aquellos objetos que hagan referencia a métodos de tratamiento terapéutico, dentro de los que se incorporan aquellos de carácter farmacológico como los definidos en la invención, en este sentido se recomienda al interesado eliminar las cláusulas en comento del alcance de su invención

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 Unica N° 10 de 2001

~~208~~ 209


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

25 MAY 2020

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 0762	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202044
--	--

EXAMEN TÉCNICO DE F NDO			
Nº Radicación	03-90380 Solicitud PCT Cap II	Fecha de presentación	10/10/2003
Nº Prioridad	GB0109635 3 GB0125807 8	Fecha de Prioridad	19/04/2001 26/10/2001

Palabras clave	Aminoácidos bíclicos
----------------	----------------------

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A61K31/195

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
Patente Original	WO02085839

BASES DE DATOS CONSULTADAS	
ESPACENET	EPOLINE

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
EPO		

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Relv Afectadas

Observaciones	
---------------	--

Fecha del examen	18/05/2007