



No. 04-109982- -00008-0000

Fecha: 2008-07-17 16:43:09 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 589 SOLICREVOCAT Folios: 2

122
123

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

la copia Inform.

Re: Expediente No. 04-109.982

Solicitud de patente titulada: "DETERMINADOS COMPUESTOS DE 1-(D-CICLOPROPILGLICINIL)- 4-(PIPERIDIN- 4-IL) PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DEL FACTOR Xa DE SERINA PROTEASA"

Solicitante: ELI LILLY AND COMPANY

N. Ref.: P2004/000121

SOLICITUD DE REVOCATORIA PARA EL OFICIO No 7089

NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 172

DE FECHA 30 DE MAYO DE 2008

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente escrito, y atendiendo las disposiciones del artículo 69 Código Contencioso Administrativo¹, me permito solicitar la revocatoria del Oficio 7089 notificado por fijación en lista del 30 de mayo de 2008, por las razones que se explico a continuación:

1. En numeral 2 del estudio técnico No. 989, correspondiente al Oficio de la referencia, el Examinador hace referencia al objeto de la invención indicando que las Reivindicaciones 10 y 11 reclaman intermediarios de Fórmula I. Sin embargo, el Capítulo Reivindicatorio Modificado allegado junto con mi memorial de fecha 15 de abril de 2008, en respuesta al primer estudio de fondo, presenta en las Reivindicaciones 10 y 11 compuestos de Formulas II y V.

¹ ARTICULO 69." Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".

123
129

2. Asimismo, el numeral 3.1 del mismo estudio técnico objeta la Reivindicación 11 por caracterizar un compuesto por su uso; sin embargo, la Reivindicación 11 del Capítulo Reivindicatorio Modificado pendiente se refiere a un compuesto intermediario caracterizado mediante su estructura química y no por el uso como lo sugiere el Examinador.

3. Finalmente, el numeral 4 del estudio técnico, reporta las patentes WO0076970 (D1) y WO0076971 (D2) como anterioridades que afectarían la patentabilidad de la invención. Sin embargo, en el numeral No 5 al argumentar el análisis de novedad, el Examinador se refiere a las anterioridades D1, D2 y D3. Así las cosas, resulta imposible determinar a qué documentos de refiere el Examinador en su análisis de patentabilidad.

Por lo tanto, ante la imposibilidad de comprender el contenido del estudio técnico No. 989, correspondiente al Oficio 7089, y así, de presentar una respuesta satisfactoria en virtud del Artículo 45 de la Decisión 486, solicito respetuosamente se revoque el Oficio de la referencia y se emita un nuevo Examen de Fondo en el que se aclaren las imprecisiones mencionadas previamente.

Atentamente,


CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295 del C.S.J.

125
124

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO

Radicación	04-109982
Trámite	002
Evento	001
Actuación	430
Oficio	09877
Folios	5

- Jurídicos:

Mediante oficio N° 7089 notificado por fijación en lista de fecha 30 de 05 de 2008, este Despacho requirió al abogado CARLOS R. OLARTE, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente que se tramita dentro del expediente de la referencia.

Teniendo en cuenta que en dicho requerimiento, se escribieron equivocadamente las clasificaciones de las reivindicaciones 10 y 11 y los números que identifican los documentos que anticipan el objeto de esta solicitud (folios 118 119 y 120), es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 7089 de fecha 30 de 05 de 2008 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento, en los siguientes términos:

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)



Cap. I



Cap. II



No. Sol. Internacional

PCT/US03/007794

Fecha de Presentación Internal.

24-03-2003

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:

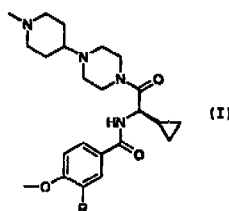
1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 22 a 40 (como se radicó inicialmente)
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 41 a 44 (como se radicó inicialmente)
Folios 62 a 64 (modificación)
Folios 103 a 106 (modificación)
- 1.3. Prioridad: Folios: 1 y 9
Fecha: 01-04-2002; país y número: US60/368,523.
- 1.4 Respuesta del solicitante Folios: 97 a 102

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DETERMINADOS COMPUESTOS DE 1-(D-CICLOPROPILGLICINIL)-4-(PIPERIDIN-4-IL)PIPERAZINA COMO INHIBIDORES DEL FACTOR Xa DE SERINA PROTEASA". (folios 1 y 22)

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:



Reivindicaciones 1-7 y 12: Un compuesto de la fórmula (I)

Reivindicaciones 8: Una composición farmacéutica.

Reivindicación 9: Un procedimiento para preparar un compuesto de la fórmula (I).

Reivindicaciones 10 y 11: Compuestos de fórmulas (II) y (V)

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos útiles para la inhibición de la serina proteasa, factor Xa, como agentes anticoagulantes en el tratamiento de la enfermedad trombótica.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene un derivado de la fórmula (I).

La invención se catalogó según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.) como: A61K 31/495; C07D 211/58.

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 9 divulga un compuestos de fórmula (III) pero enseña un compuestos al que denomina (V) en el folio 105, lo cual le resta claridad a la solicitud.

La reivindicación 12 caracteriza un compuesto por su uso para terapia; el uso que se le dé a un compuesto no es considerado una manera apropiada para caracterizar un producto.

Por lo anterior las reivindicaciones mencionadas no cumplen 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:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: 1-04-2002

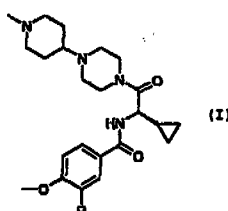
Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO01/96323	SERINE PROTEASE INHIBITORS	20-12-2001
D2	WO0076970	COMPOUNDS	21-12-2000
D3	WO0076971	COMPOUNDS	21-12-2000

5 Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

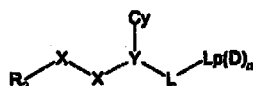
5.1 Novedad (artículo 16 D486)

La reivindicación 1 establece un compuesto de fórmula (I):



En dónde R representa un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor.

El documento D2 enseña derivados de la fórmula:



No se dice algo de D1

Si se realizan las sustituciones:

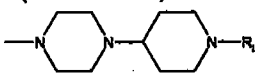
R2 = un anillo aromático de 6 miembros sustituido en las posiciones 3 y 4 por carboxi y halógeno como el flúor (folio: 111)

X= Cada X puede ser independientemente CO o NH (folio: 111)

Y= es un grupo CH (folio: 112)

Cy= es un anillo homocíclico saturado (folio: 112).

L = CO (folio: 108)

Lp =  (folio: 110)

R1 = CH3

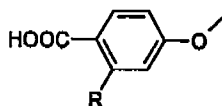
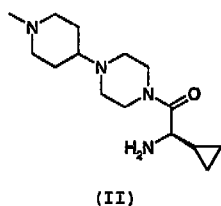
n= 0 (folio: 112)

Podemos obtener el compuesto de la reivindicación 1 a partir de los compuestos divulgados por D2.

Igualmente, D3 enseña derivados de la misma fórmula general divulgada por D2 y a partir de los sustituyentes que presenta D3 también se puede obtener los compuestos de la presente solicitud (folios: 113-116).

El elemento característico de los compuestos reivindicados ya era conocido tanto en D2 como en D3; por lo cual los compuestos de las reivindicaciones 1 a 7 y 12 y la composición de la reivindicación 8 no pueden considerarse nuevos.

La reivindicación 9 establece un procedimiento para la preparación de un compuesto de la fórmula (I), mediante el acoplamiento de un grupo lipofílico de fórmula (III) con un compuesto de fórmula (II).



El documento D3 enseña un proceso de síntesis que consiste en la reacción de un compuesto con estructura: $Z_2 - Y(Cy) - L - Lp(D)_n$ con un compuesto de estructura: $R_2 - Z_3$ y aclara que Z2 puede ser H2N y Z3 es COOH. Por lo tanto el procedimiento para la preparación de los compuestos de la fórmula (I) de la reivindicación 9 ya habían sido divulgados por el documento D3 (folio: 114) y no puede considerarse nuevo.

Las reivindicaciones 10 y 11 establecen los compuestos de las fórmulas (II) y (V), estos compuestos se encuentran comprendidos en los ejemplos de síntesis presentados en el documento D3 (folio: 114), los cuales son utilizados como intermediarios para obtener los compuestos que divulga dicha anterioridad. Por lo tanto los compuestos de las reivindicaciones 10 y 11 no poseen novedad.

6 Conclusión:

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	WO00/76970	1-8 y 12	Novedad
D3	WO00/76971	1-12	Novedad

7 Respuesta a los argumentos del solicitante:

En respuesta al concepto técnico No. 2569, el solicitante entrega un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al capítulo reivindicatorio presentado inicialmente. Luego del estudio de este documento, esta oficina establece que esta modificación no implica ampliación alguna de la protección que correspondía a la divulgación contenida en la solicitud inicial y por lo tanto es aceptado para el examen de fondo.

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
01 AGO. 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 1826	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202073
-------------------------------------	--