

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

228
225
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-106440- -00004-0000

Fecha: 2008-06-13 16:03:55 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señor

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 06.106.440

Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:

"DERIVADOS DE IMIDAZOL UTILIZADOS COMO INHIBIDORES DE TAFIa"

Solicitante: **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

(CAPITULO II)

Yo, **LUIS PATIÑO LEYVA**, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad solicitante, atentamente me permito solicitar a Ud. que se realice el examen de patentabilidad de la invención arriba citada, para lo cual anexo el comprobante de pago No. 08- 47.155 de Junio 12 de 2008, correspondiente a la tasa establecida para dicha solicitud.

En consecuencia, atentamente solicito a Ud. se anexe este memorial junto con el comprobante de pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, y se continúe con su tramitación.

Señor Jefe,

Luis Patiño Leyva
C.C. No. 2.930.616 de Bogotá
T.P.A. No. 2.698 del C. S. J.
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono (PBX): 610 7420

Bogotá,
LPL/gcb/P20010 (58952)

229
726

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-106440- -00004-0000

Fecha: 2008-06-13 16:03:55 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 47,155
FECHA : JUNIO 12 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	341563	12/06/2008	5,445,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	210,000.00
TOTAL :			\$ 210,000.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-106440

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **583** DE

FECHA **18 DE DICIEMBRE DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **14 DE MARZO DE 2008**

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

231
228
1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202012

Bogotá, D.C., 10 de febrero de 2010

Apoderado: Luis Patiño Leiva

ASUNTO	Radicación	06-106440
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	2226

Patente de Invención ☒

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT/US2004/040721
Fecha de Presentación Internal. 06/dic/2004

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:

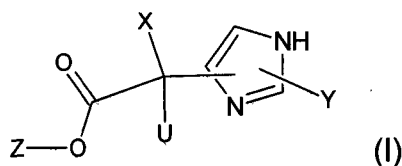
1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 126 a 348 Como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 349 a 400 Como se radicó inicialmente.
- 1.3. Prioridad: Folio 2: DE 102004014620.6, 06/oct/2005

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: AGENTES ANTIMIGRAÑA HETEROCICLICOS.

La presente solicitud tiene por objeto los derivados del anillo 1,3 imidazol sustituido en diferentes posiciones y que tiene la fórmula Markush (I):



Reivindicaciones 1–6: Compuesto de la fórmula (I):

Reivindicaciones 7: Proceso de síntesis.

Reivindicación 8: Un medicamento.

Reivindicaciones 9 y 10: Uso

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.):
C07D401/06, 409/06, A61K31/435, 31/41, A61P7/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486 de la C.A.N.)

Tal como aparece reivindicada la materia, es una solicitud establecida mediante un modelismo molecular obtenido por ordenador. Por lo tanto es muy amplia y especulativa, no hay razones técnicas fundadas, para creer que un experto del nivel medio será capaz, sobre la base de la información técnica dada en la solicitud tal como fue presentada, de extrapolar la enseñanza particular de la descripción a la totalidad de las áreas abarcadas en las reivindicaciones, usando los métodos experimentales de rutina o de análisis. Toda vez que la desproporcionada variabilidad del significado de los sustituyentes sumado a la variación de los mismos en la posición del anillo 1,3 imidazol, no tienen sustento o soporte en la descripción, no existe allí evidencia, que todas las probabilidades de los compuestos que caen bajo su alcance conserven el efecto como inhibidores TAFIa.

No es racional encontrar sustento técnico real, donde se demuestre que con esa desmedida variabilidad en posibilidades en el significado de los sustituyentes con variación de unión a la estructura 1,3-imidazol se consiga el mismo efecto citado. Ya que se trata de “principios activos” que se unen a receptores en seres vivos, y esas tan diversas clases de compuestos no es factible que conserven los mismos efectos inhibidores TAFIa citados, entonces no aparece el sustento técnico real en la descripción de ese desmedido modelismo de extrapolación.

Por lo tanto se debe ajustar el capítulo reivindicatorio de tal manera que la materia reclamada este enteramente fundada en la descripción, o sea, que tenga un soporte técnico real, donde aparezca una porción de estructura química reconocible, fija y sobre la cual se encuentre el sustento técnico en la descripción, de tal suerte que sobre ella gire las reivindicaciones, además se debe tener en cuenta que el capítulo reivindicatorio debe conservar la unidad inventiva.

Por consiguiente el capítulo reivindicatorio carece de definición, claridad, concisión y falta de sustento por la descripción, tal como se exige para las reivindicaciones, por lo tanto no cumplen con el requisito de definición, claridad, concisión y/o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.y/o art.22 Tratado PCT.

233
270

Tal como aparece reclamada la invención no es posible hacer una determinación del estado de la técnica, ya que la fórmula Markush no tiene al menos una porción de estructura fija, con sustituyentes fijos en posiciones fijas del anillo, entonces así las cosas se tomará de la descripción la base para realizar una búsqueda.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486 de la C.A.N.)

La presente solicitud no conserva la unidad de invención después de realizado el examen de patentabilidad se encuentran los siguientes grupos inventivos y cada uno de ellos requiere de búsquedas independientes y únicamente lo vamos a referenciar respecto a la posición de los sustituyentes en el anillo 1,3-imidazol, no tendremos en cuanto los significados de los sustituyentes para no hacerlo rigurosamente, porque el número de invenciones se ampliaría, en razón a que las anterioridades demuestran que la única estructura fija 1,3-imidazol es del estado de la técnica, entonces la unidad inventiva dependerá de la posición de los sustituyentes sobre el imidazol.

- (i) 2-Y-4-acetato-(1-sustituido)-1H-imidazol
- (ii) 2-Y-5-acetato-(1-sustituido)-1H-imidazol
- (iii) 1-Y-4-acetato-(1-sustituido)-1H-imidazol
- (iv) 1-Y-5-acetato-(1-sustituido)-1H-imidazol
- (v) 2-Y-1-acetato-(1-sustituido)-1H-imidazol

Para cada uno de estos grupos se requiere una búsqueda independiente y un examen de patentabilidad independiente.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486 de la C.A.N.)

Las reivindicaciones 9 y 10 reclama el uso de compuestos y de acuerdo con la legislación colombiana el uso no se considera para protección por patente, como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología..."; aquí NO se hace alusión a que el uso sea patentable.

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, en general los usos no son patentables.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica fecha de presentación de la solicitud de la cual se reclama prioridad, 27/feb/2004.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda del estado de la técnica, en bases de datos donde esta oficina tiene acceso libre, para búsqueda de documentos relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en presente solicitud, encontrándose el siguiente documento más relevante:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO03013526	Anticoagulant compounds	20-feb-2003
D2	J.Med.Chem	Synthesis and evaluation of imidazole	01-nov-2003

234
231

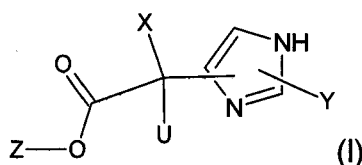
		acetic acid inhibitors of activated thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor as novel antitrombotics	
D3	Merk Research Laboratories	Imidazole acetic acid TAFIa inhibitors: SAR studies center around the P ₁ group	05-mar-2004

**La búsqueda se realizó de manera parcial, porque la solicitud no cumple con el requisito de unidad inventiva.*

7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486 de la C.A.N.)

7.1. Novedad (artículo 16 D486 de la C.A.N.)

La solicitud en estudio reclama los compuestos de la fórmula Markush(I):



-Las anterioridades D1 escribe derivados de 1,3-1H-imidazol con efecto FATIa inhibitorio, tal como puede verse en todo el documento especialmente en págs. 1-12, y los ejemplos de las págs 12-20, allí se encuentran derivados específicos de 1,3-1H-imidazol que son reclamados como nuevos e inventivos en la presente solicitud, por lo tanto la solicitud no cumple con lo exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N.

-La Anterioridad D2 describe la síntesis y evaluación de la actividad como inhibidor TAFIa de los derivados imidazol -1,4 disustituido tal como por ejemplos el compuesto (1S,3S)-3-[[1-(4,4-dimetilpentil)-1H-imidazol-4-il]metil] ciclopentanamina , véase todo el documento, este documento es un documento que comprende derivados imidazol, hasta con isomería específica para compuestos específicos, para los estudios sobre el efecto TAFIa particular, lo que nos indica que la solicitud es una extrapolación especulativa mediante modelismo molecular por ordenador de esta anterioridad D2, por lo tanto la solicitud no cumple con lo exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N.

-La Anterioridad D3 la evaluación de la actividad como inhibidor TAFIa de los derivados imidazol -1,4 disustituido tal como por ejemplos el compuesto 5-[[1-(4-metilpentil)-1H-imidazol-4-il]metil]piridin-2-amine, véase todo el documento págs. 5294-5297, este documento es un documento que comprende derivados imidazol específicos, con los estudios sobre el efecto TAFIa particular, lo que nos indica que la solicitud es una extrapolación especulativa de esta anterioridad D3, por lo tanto la solicitud no cumple con lo exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N

8. Conclusión:

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

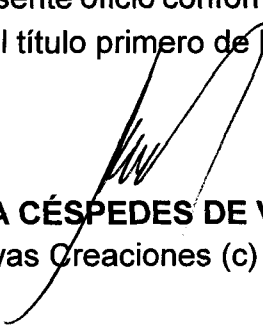
**Una solicitud que no cumple con el requisito de novedad obviamente no posee nivel inventivo.*

Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
--------------	----------------------------	----------------------

D1	1-10	Novedad
D2	1-10	Novedad
D3	1-10	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 60 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
 Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____ 19 FEB. 2011

CONCEPTO TÉCNICO No. 710	EXAMINADOR TÉCNICO Cód. N°202012
--------------------------	----------------------------------