

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
Luís Felipe Castillo
Apoderado

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-047111- -00004-0000

Fecha: 2011-02-10 14:57:25 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07 47111
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	033

202313

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

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

No. Sol. Internacional PCT/IB2005/002204
Fecha de Presentación Internal. 26/07/2005

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 10 - 105
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 106 - 125
- 1.3. Prioridad: Presentada en Estados Unidos, el 12.10.04, bajo el número 60/618102 y la 60/635266 de 10.12.04, así como las presentadas en India con números 1096MUM2004 y 1332MUM2004 de 14.10.04 y 14.12.04, respectivamente

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: "Novedosos inhibidores de la dipeptidil peptidasa IV, composiciones farmacéuticas que los contienen, proceso para su preparación".

Según las reivindicaciones 1-104 se refiere a compuestos inhibidores de dipeptidil peptidasa IV de fórmula (I), su procedimiento de síntesis, intermediarios de síntesis y composiciones farmacéuticas que los contienen.

El problema planteado con la presente solicitud es la necesidad de más compuestos inhibidores de dipeptidil peptidasa IV

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona los compuestos de la presente solicitud

- Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 31/4015

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Las expresiones "sustituido", "alquilo", "alquenilo", "alquinilo", "cicloalquilo", "cicloalquilalquilo", "cicloalquenilo", "arilo", "arilalquilo", "heteroarilo", "anillo heterocíclico", "heterociclilalquil", "heteroarilalquilo" y "alcoxi" no son limitativas y pueden comprender compuestos que no se encuentran revelados en la descripción.
- Las reivindicaciones 57-59, 67, 68, 71 y 74 comprenden todas las características de la reivindicación 1 y deben ser formuladas como dependientes de la misma. Lo mismo ocurre con la reivindicación 104, la cual debe ser dependiente de la reivindicación 101
- En la reivindicación 9 se dice que R3 y R4 puede ser benciloxi, pero la reivindicación 7 dice que dichos sustituyentes pueden ser amino sustituido, lo cual no es claro.
- Parece que los compuestos de las reivindicaciones 34 y 38 no se encuentran bien escritos
- Parece que la reivindicación 86 repite de manera innecesaria la definición de los compuestos de fórmula (I) con todos sus posibles sustituyentes, se sugiere reemplazar por "de acuerdo con la reivindicación 1"
- Parece que el acoplamiento de la reivindicación 94 se encuentra incompleta
- La reivindicación 103 comprende cuatro compuestos que no se encuentran dentro del alcance de la reivindicación 101
- Las reivindicaciones 1-56, 86-100 y 101-102 comprenden los términos "isómeros de ácido carboxílico", "regioisómeros" y "derivados de ácido carboxílico", los cuales no son claros, puesto que dichos términos no comprenden información alguna que informe de la estructura de los compuestos que abarcan dichos términos

4. Excepciones a la patentabilidad (artículo 20 D 486)

El contenido de las reivindicaciones 79-84, que trata de “Método para tratar un padecimiento...”, no es patentable, debido a que se relaciona con métodos de tratamiento aplicado a seres humanos o a animales.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 12.10.04, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP 1325910	“Compuestos de anillo alifático de cinco miembros con nitrógeno”	07.03.03
D2	EP1354882	“Inhibidor de la dipeptidil peptidasa IV”	22.10.03
D3	WO 0146199	“Métodos y compuestos para inhibir MRP1”	28.06.01
D4	WO 0202513	“Derivados de glutaramida sustituida con ciclopentilo como inhibidores de endopeptidasa neutral”	10.01.02
D5	WO 9950254	“Quinoxalinonas como inhibidores de serina proteasas como factor XA y trombina”	07.10.99
D6	WO 9950257	“Benzoxazinonas/benzotiazinonas como inhibidores de serina proteasa”	07.10.99
D7	WO 9950263	“Quinolonas como inhibidores de serina proteasa”	07.10.99
D8	WO 0002877	“Nuevos compuestos farmacéuticamente activos”	20.01.00

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1. Novedad (artículo 16 D486)

- D3 revela los compuestos de los ejemplos 620-621, preparaciones 14, 15, 25, ejemplos 520-521 que son iguales a los compuestos de las reivindicaciones 101-103
- D4 enseña los compuestos de fórmula (XIV), (IIIc), preparaciones 10 y 20 que son iguales a los de las reivindicaciones 101-103
- D5 enseña el compuesto de la página 17, líneas 5-6, el cual es igual a los compuestos de las reivindicaciones 101-102
- D6 revela los compuestos de la página 14, l. 27-28 y página 25, l. 27-28, que afectan la novedad de las reivindicaciones 101-102
- D7 revela los compuestos específicos de la página 22, l. 13-14 y

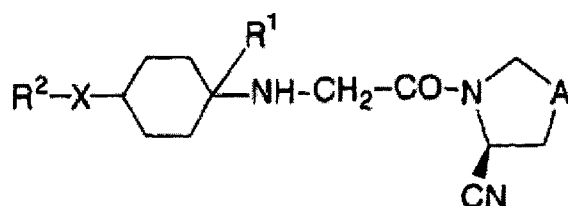
página 32, l. 25.26 que coinciden con las reivindicaciones 101-102

- D8 revela, en su ejemplo 55, compuestos específicos que afectan la novedad de las reivindicaciones 101-102

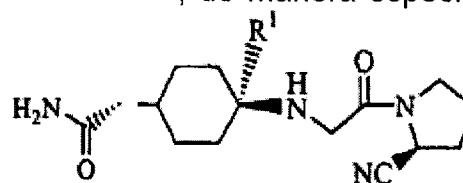
Comparando elemento por elemento, se aprecia que los documentos D3-D8 revelan compuestos específicos que afectan la novedad de las reivindicaciones 101-103 de la presente solicitud, tal como se ha ido explicando

6.2. Nivel Inventivo (artículo 18 D486)

- D1 se relaciona con compuestos de fórmula (I)



, de manera específica se



revela el compuesto 1c-17-
los cuales son activos como inhibidores de piperidil peptidasa IV. La diferencia con los compuestos reivindicados radica en que D1 revela derivados de ciclohexano, mientras en la presente solicitud se revelan derivados de ciclopentano.

- D2 revela inhibidores de dipeptidil peptidasa IV de fórmula general: "A-B-D", que revela de manera general derivados de cianopirrolidin-2-oxoetilamino-ciclopentil carboxamida. Se puede considerar que la presente solicitud es una selección de los compuestos revelados en D2

Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, el cual es proveer más compuestos inhibidores de dipeptidil peptidasa IV, es una derivación del estado de la técnica, ya que una persona versada en la materia tomaría las enseñanzas de los documentos D1 o D2 y con sus conocimientos usuales en síntesis química, llegaría a los compuestos reivindicados con la expectativa de que también fueran inhibidores de dipeptidil peptidasa IV

Finalmente, no se demuestra un efecto sorprendente o mejorado de los compuestos reivindicados en comparación con lo revelado en el estado de la técnica.

7. Conclusión:

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

N°	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	EP 1325910	1-56, 66, 77-103	Nivel Inventivo
D2	EP 1354882	1-56, 66, 77-103	Nivel Inventivo
D3	WO 0146199	101-103	Novedad
D4	WO 0202513	101-103	Novedad
D5	WO 9950254	101-103	Novedad
D6	WO 9950257	101-103	Novedad
D7	WO 9950263	101-103	Novedad
D8	WO 0002877	101-103	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 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 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



José Luis Salazar López
Director de Nuevas Creaciones (e)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 17/07/2024

CONCEPTO TECNICO No. 0191	EXAMINADOR TECNICO Código No.202024
-------------------------------------	---