

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Bogotá, D.C., 22 de febrero de 2011

Apoderado: Carlos Reinaldo Olarte García

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-039668- -00007-0000

Fecha: 2011-03-03 14:22:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07-39668
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	

Oficio ~~no~~ 04001

Patente de Invención 

Vía PCT fase nacional  Cap. I  Cap. II 

No. Sol. Internacional PCT/EP2005/034015

Fecha de Presentación Internal. 21/sep/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: 179 a 469 como se radicó inicialmente

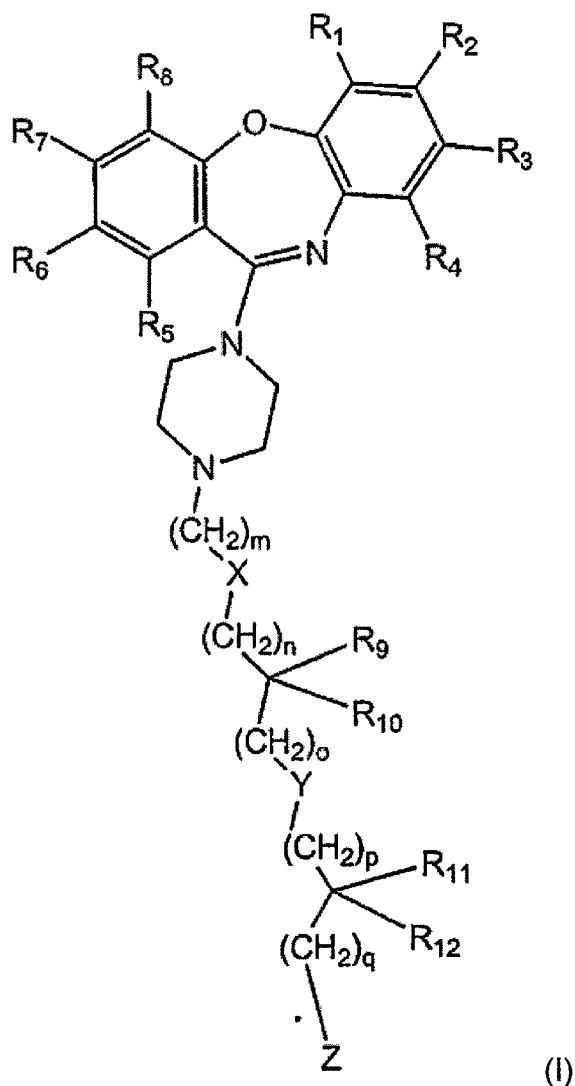
1.2.Reivindicaciones: Folios 470 a 485 Como se radicó inicialmente
Folios 533 a 534 Modificación.

1.3. Prioridad: Folio 1: US 60/611.849; 21/sep/2004
US 60/673.198; 19/abr/2005

1. Objeto de la invención

Título de la solicitud: ANALOGOS DE OXAPINA Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS.

El objeto de la invención original es referido a los derivados de 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]oxazepina de fórmula Markush (I):



Ahora después del examen de patentabilidad se reclama:

- Reivindicaciones 1-5: El ácido 3-[4-(2-hidroxibenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-il)piperazin-1-il]-2,2-dimetilpropanoico y sus sales farmacéuticamente aceptables.
- Reivindicación 6: Composiciones que lo contienen.
- Reivindicaciones 7-11: El ácido 3-[4-(2-hidroxibenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-il)piperazin-1-il]-2,2-dimetilpropanoico y sus sales farmacéuticamente aceptables.
- Reivindicación 12: Composiciones que lo contienen.

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K31/553

2. De la solicitud de Patente

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

- Las reivindicaciones 2, es una redundancia, materia indefinida denominada sal farmacéuticamente aceptable, doblemente reivindicada (reivindicación 1 y 2).
- Las reivindicaciones 8, es una redundancia, materia indefinida denominada sal farmacéuticamente aceptable, doblemente reivindicada (reivindicación 7 y 8).

No obstante los requerimientos realizados en el art. 45 sigue siendo no siendo concisión y falta de sustento por la descripción, exigidas en las reivindicaciones.

No cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

3. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando la fecha de prioridad reclamada de la presente solicitud de patente 21/sep/2004, se realizo la búsqueda del estado de la técnica, en bases de datos donde ésta oficina tiene acceso libre, para búsquedas de documentos relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud.

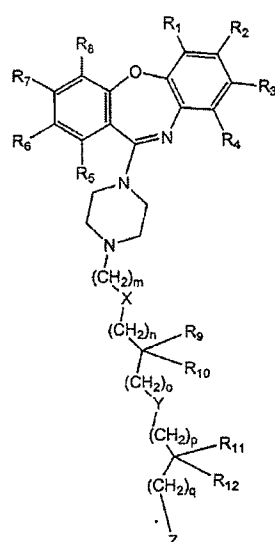
Encontrándose los siguientes documentos relevantes

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US3.546.226	11-basic-substituted dibenzoxapines	08/dic/1970
D2	US5.344.828	Piperazinealkanoic acid and a pharmaceutical composition comprising the same.	06/sep/1994
D3	WO200406182	Pesticidal dibenzo(hetero)azepine derivatives	08/jul/2004
D4	US3.845.074	Dibenzo[b,f]thiazepine[1,4]-yl amino alcanoic acids	29/oct/1974

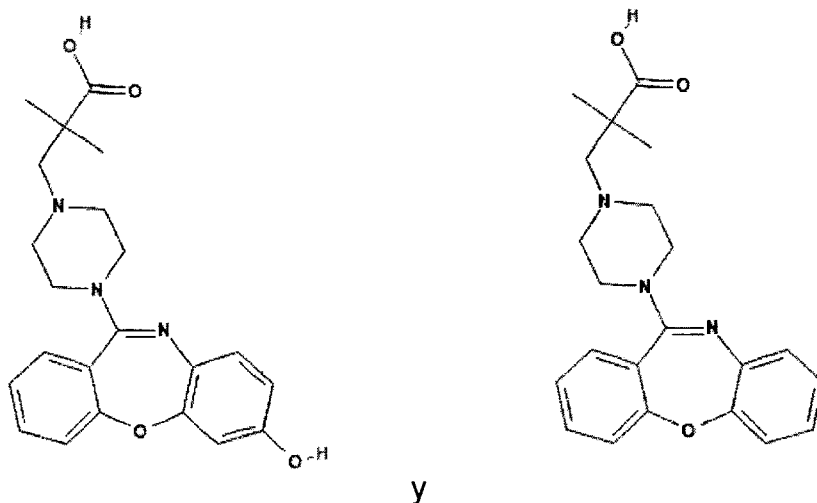
4. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486 de la C.A.N.)

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

El objeto de la solicitud son los derivados de 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]oxazepina de fórmula Markush (I):



Ahora después del examen de patentabilidad donde se objeto por novedad y obviamente se indicó que una solicitud con esas insolvencias no podía ostentar nivel inventivo; entonces ahora se reclama:



y
Y sus sales farmacéuticamente aceptables.

Realizando nuevamente el análisis de las anterioridades D1-D4 ya no sobre el modelismo molecular obtenido mediante ordenador, de los compuestos de fórmula Markush (I); ahora sobre compuestos ácido 3-[4-(2-hidroxibenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-il)piperazin-1-il]-2,2-dimetilpropanoico junto con sus sales y ácido 3-[4-(2-hidroxibenzo[b][1,4]benzoxazepin-6-il)piperazin-1-il]-2,2-dimetilpropanoico y sus sales, que fue la materia que se presenta en el capítulo reivindicatorio después de ser restringido.

Las anterioridades citadas D1-D4, son referentes a 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]oxazepina, e igualmente comprenden el derivado -OH en la posición 3 del núcleo en referencia, de la misma manera comprenden una sustitución alquil-carboxílico sobre el N libre del anillo piperazínico, pero no aparece que esa sustitución sea -2,2-dimethylpropanoico, por lo tanto la materia así reclamada cumple con lo exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N.

4.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486 de la C.A.N.)

-Tal como se indico D1-D4, son referentes a 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]oxazepina, e igualmente comprenden el derivado -OH por en la posición 3 del núcleo en referencia, de la misma manera comprenden una sustitución alquil-carboxílico sobre el N libre del anillo piperazínico, pero no aparece que esa sustitución sea -2,2-dimethylpropanoico; que es ahora la parte donde se sustenta la patentabilidad de la presente solicitud, cuando originalmente era toda sustancia que tuviera el núcleo 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f][1,4]oxazepina. Entonces si originalmente esa sustitución podía ser cualquier porción alquilo de muy diferentes longitudes de cadena sustituido con porciones de muy diversas características químicas que van desde H, carboxamida, sulfonamida etc, porque ahora resulta que después del examen de patetabilidad se encuentra que es -2,2-dimethylpropanoico, por el mero hecho de no estar en las anterioridades citadas y sin demostrar que esa solución técnica muestra un efecto inesperado, sólo por el mero hecho de no encontrarse en las anterioridades.

Entonces para una persona normalmente versada en la materia, puede seleccionar de una cantidad de sustituyentes los que no están contenidos en las anterioridades, cuando la solicitud en trámite es proyectada mediante un

modelismo molecular realizado mediante ordenador, sin demostrar un efecto inesperado, o un resultado sorprendente, o haber superado dificultades técnicas reales. Por lo tanto se considera que la solicitud en estudio no cumple con lo exigido en el artículo 18 D486 de la C.A.N.

5. Conclusión:

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

Documento N°	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	1-12	Nivel Inventivo
D2	1-12	Nivel Inventivo
D3	1-12	Nivel Inventivo
D4	1-12	Nivel Inventivo

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

-Lo primero que hay que anotar que el interesado no presento planteamientos técnicos, donde se demuestre, el salto cualitativo a la regla técnica que permita vislumbrar el nivel inventivo; se limitó única y exclusivamente restringir la invención para que no se solapara con la materia de las anterioridades citadas, de manera tal que se pudiera restaurar la novedad, pero sin demostrar porque los compuestos que ahora quedaron y que están sobre el límite del alcance de las anterioridades tienen un efecto sorprendente o un efecto inesperado para los derivados oxazepínicos.

Ahora bien, en relación al argumento donde se dice: *“Respecto al arte previo Citado por el Examinador, en primer lugar, es importante recordar que para fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.”*

Lo primero que debemos tener en cuenta y recordar, es lo que define la norma a cumplir respecto a la novedad a saber D 486 de la C.A.N en su Art-16:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. (Negrilla fuera de texto)

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

Es nueva cuando no está **comprendida** en el estado de la técnica, y como debe ser sabido por el experto en materia de patentes para el que se emite los conceptos técnicos, el término **comprendido** no significa explícito, sino, significa

que localice dentro de la(s) anterioridad(es) un contenido técnico igual a la materia reclamada, ya que no se está comparando obras literarias, se está comparando materia técnica, que puede ser expresada de diferentes formas, toda vez si se sigue la acepción personal del señor Memorialista estaríamos estudiando solamente plagios literarios y no novedad de materia técnica.

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.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
 Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 04 MAR. 2011

CONCEPTO TECNICO No. 782	EXAMINADOR TECNICO Cód N°202012
--------------------------	---------------------------------