

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., 07 de Febrero de 2011

Abogado
CARLOS OLARTE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-055540- -00005-0000

Fecha: 2011-03-03 14:33:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCRI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 07 055 540
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio 304009
 Folios 12

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap.I ☒ Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2005/043728
Fecha de Presentación Internacional 02/Diciembre/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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios 74 a 123 como se radicó inicialmente.
Reivindicaciones: Folios 124 a 125 como se radicó inicialmente

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque:
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486).
Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Sal potásica de un inhibidor de la integrasa de VIH".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de formas cristalinas de N-(4-fluorobencil)-5-hidroxi-1-metil-2-(1-metil-[[5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)carbonil]amino}etil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-4-carboxamida (Compuesto A) que muestren mejor solubilidad en agua y mejor farmacocinética.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona formas cristalinas de la sal potásica del Compuesto A.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07D 413/12, A 61K 31/513, A 61P 31/61

4. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque excluye características esenciales de la invención como son las formas cristalinas de la sal potásica del compuesto A

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 10 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

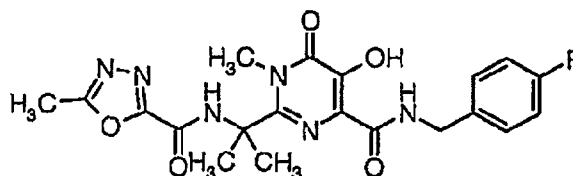
El Estado de la Técnica se determinó con base en la

Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Diciembre 03 de 2004

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO/2003/035077A1	N-substituted hydroxypyrimidinone carboxamide inhibitors of hiv integrase	01/Mayo/2003

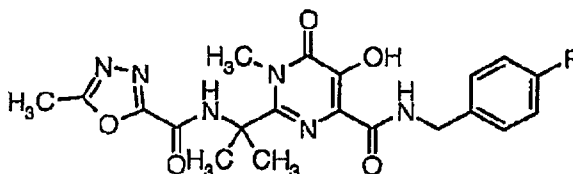
D1 divulga (página 2, renglones 10 – 17, folio 178 página 11, renglones 25 – 27, folio 179; página 49, renglones 20 – 21, folio 180; página 62, renglón 13 – 17, folio 181; página 161, compuesto 24, folio 184) un compuesto útil como inhibidor de la enzima integrasa VIH de fórmula



12. Análisis de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una sal potásica del compuesto A, en la que Compuesto A es de fórmula:



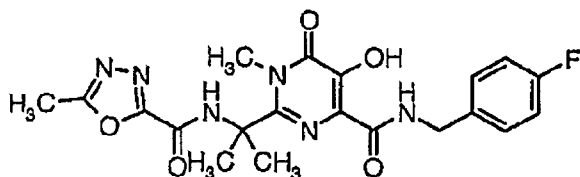
Comparación de las características técnicas **esenciales** de la reivindicación 1, con las del estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Sal potásica de compuesto A	-

Comparando las características esenciales de la reivindicación 1 con lo divulgado en el documento D1, se considera novedosa, porque D1 no divulga la sal potásica del compuesto A.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en una sal potásica del compuesto A, en la que Compuesto A es de fórmula:



El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga (página 2, renglones 10 – 17, folio 178; página 11, renglones 25 – 27, folio 179; página 49, renglones 20 – 21, folio 180; página 62, renglón 13 – 17, folio 181; página 161, compuesto 24, folio 184) un compuesto base con la fórmula del compuesto A

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la molécula de D1 consiste en que la invención es la sal potásica del compuesto A.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿cómo modificar el compuesto A conocido en D1 para desarrollar sales nuevas de la molécula?”

Sin embargo, se debe considerar que D1 divulga la obtención de la molécula en forma de sal (página 49, renglones 20 – 21, folio 179; página 62, renglón 13 – 17, folio 180; página 161, compuesto 24, folio 181).

De esta manera, la reivindicación 1 se considera obvia, porque el Experto en la Materia enfrentado al problema de modificar el compuesto A conocido en D1 para desarrollar sales alternativas, incluiría la sal potásica que se revela en D1, logrando así la forma de sal potásica objeto de esta solicitud.

De la misma manera, y según las características definidas en reivindicaciones dependientes 2 – 9, La diferencia entre la invención, y la molécula de D1 consiste en que la invención es la sal potásica del compuesto A dado a conocer en D1 y registra parámetros de difracción de rayos X y calorimetría diferencial característicos que D1 no tiene.

No hay evidencia de que la sal potásica en forma cristalina divulgada en la invención presente efectos o propiedades adicionales a lo divulgado en D1.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿cómo modificar el compuesto A conocido en D1 para desarrollar sales en forma cristalina nuevas?”

Sin embargo, se debe considerar que D1 divulga compuestos de la misma familia de la molécula objeto de la invención en forma cristalina (ejemplo 16, folios 183 - 184).

De esta manera, las reivindicaciones 2 – 9 se consideran obvias, debido a que D1 sugiere al experto en la materia la forma en que se resuelve el problema en estas reivindicaciones.

Conclusión:
Las reivindicaciones 1 – 9 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO/2003/035077*1	1 - 9	Nivel Inventivo

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

74 MAR 2001

CONCEPTO TÉCNICO No. 473	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202098
------------------------------------	--

de