

166

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-113617- -00003-0000

Fecha: 2009-02-25 16:54:35 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Evt: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

Ref.: Expediente N°. 07-113.617

Solicitud de Patente de Invención titulada: "DERIVADOS DE α -AMINO α -
ÁCIDOS, α -DISUSTITUIDOS COMO LIGANDOS ALFA-2-DELTA".

Solicitante: PFIZER LIMITED

Nuestra Ref.: P2007/000155

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTÍCULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 599

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado, respetuosamente me permito solicitar que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina. Adjunto recibo por el monto de \$452.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 55819 del año 2008.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por \$452.000 pesos

167 ~~167~~
Z

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.774.000

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-113617- -00003-0000

Fecha: 2009-02-25 16:54:35 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 14,151
FECHA : FEBRERO 20 DE 2009

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEK	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	105276172	18/02/2009	5,412,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	452,000.00
		TOTAL :	\$ 452,000.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-113617

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **599** DE

FECHA **31 DE DICIEMBRE DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL **30 DE MARZO DE 2009**

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

169

~~169~~

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
✓ CARLOS R. OLARTE

ASUNTO	Radicación	07-113617
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	07558

Patente de Invención
Vía Nacional
Vía PCT (Fase Nacional)

☒
☐
☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☒

No. Solicitud Internacional PCT/IB2006/001086
Fecha de Presentación Internacional 19-04-2001

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

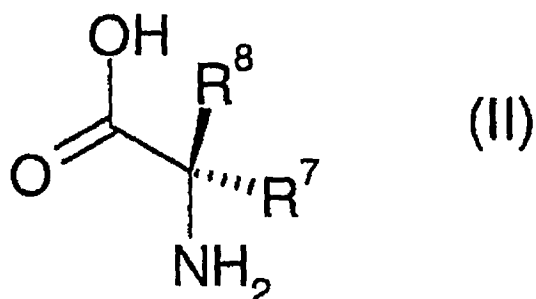
Descripción:	Folios 81 a 133	como se radicó inicialmente.
Reivindicaciones:	Folios 134 a 136	como se radicó inicialmente
Prioridad:	US 60/676.025 de abril 28 de 2005.	

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE α -AMINO α -ÁCIDOS, α -DISUSTITUIDOS COMO LIGANDOS ALFA-2-DELTA" (modificado en el folio 164).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar nuevos fármacos que puedan tener propiedades mejoradas útiles como ligandos alfa-2-delta del canal de calcio (f. 81).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (II) y composiciones que lo contienen:



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/198; A61P25/00; C07C229/08; C07C229/28

3. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 1 no es patentable de acuerdo con el Art. citado.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y 8 no son concisas, porque presentan una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.

La reivindicación 1 establece un indeterminado número de sustituyentes para R⁷. Igualmente la reivindicación 8 reclama un número indeterminado de combinaciones, de las cuales la descripción carece de información que permita establecer su utilidad o ventaja.

El término "combinación" de la reivindicación 8 carece de concisión debido a que abarca una composición farmacéutica que contenga los dos agentes, al igual que la administración simultánea de los compuestos mediante formulaciones separadas.

La reivindicación 5 reclama el ácido(2S)-2-amino-4-etil-2-metilhexanoico benceno. No es claro en que parte de la molécula se encuentra el anillo de benceno.

La solicitud reclama los solvatos de la fórmula (II). La solicitud carece de información que permita establecer la estructura de los solvatos reclamados, y la manera de lograr dichos solvatos, tal como tipo de solvente y condiciones de recristalización.

La reivindicación 7 caracteriza los compuestos derivados de la fórmula (II) por su uso como un medicamento. El uso que se da a un producto no se considera una característica técnica del mismo.

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: 28-04-2005

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

Item	Documento	Título	Fecha *
D1	WO 2006092692	Use of combinations of PDE7 inhibitors and alpha-2-dely ligands for the treatment of neuropathic pain	Presentación: 16-02-2006 prioridad: 01-03-2005

*Númeral 5.2.2 de la Circular Única Título X. En virtud de lo señalado en el artículo 11.3) del Tratado, cualquier solicitud internacional que designe a Colombia tendrá, desde la fecha de presentación internacional, los efectos de una presentación regular en Colombia.
Númeral 5.2.3 Para todos los efectos legales, la fecha de presentación internacional será considerada como la fecha de presentación efectiva en Colombia.
Art. 16 D. 486 para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando

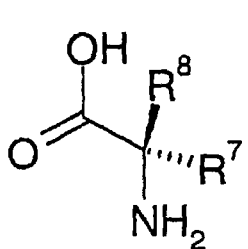
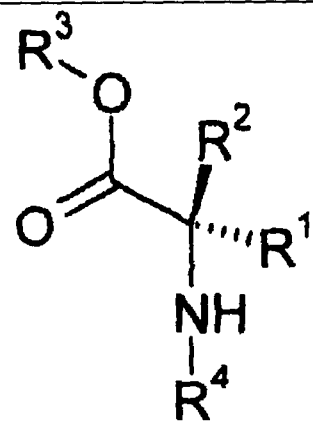
D1 divulga (pág. 75, ejemplos 1 y siguientes) derivados de aminoácido
D2 divulga (página , renglones 95 – 99, folio 85)

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 2 consiste en un compuesto de fórmula (II)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
 (II)	 Pág. 7 línea. 12
R ⁷ = alquilo C6-10 ramificado, alquilo sustituido con uno o más grupos flúor; alquilo C1-6 sustituido con un grupo cicloalquilo C3-8	R ¹ = alquilo C1-6 opcionalmente sustituidos con R ⁵ .. R ⁵ = C3-8 cicloalquilo o arilo Pág. 7 líneas 15 20-22
R ⁸ = metilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos flúor.	R ² = metilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos flúor. Pág. 7 línea 17
Una combinación que incluye un compuesto de fórmula (II) y otro compuesto farmacológicamente activo.	Una combinación que incluye un inhibidor PDE7 y un ligando alfa-2-delta. En una formulación farmacéutica. Abstract

172

172

Las características **esenciales** de los compuesto y la combinación de las reivindicaciones 2 a 8 ya habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, los ligandos alfa-2-delta y sus sales derivados de alfa aminoácido de la presente solicitud (pág 7 líneas 12 a 20; ejemplos 1 y siguientes). D1 también divulga combinaciones de los ligandos alfa-2-delta e inhibidores de PDE7 (Abstract, pág 3, líneas 35 a 37).

En consecuencia, las reivindicaciones 2-8 carecen de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

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 (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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

06 MAYO 2011

CONCEPTO TÉCNICO No.1204	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202073
------------------------------------	---