

251
240

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA

ASUNTO Radicación 07 123 400
 Trámite 011
 Evento 379
 Actuación 416
 Oficio
 Folios 6

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Solicitud Internacional	PCT/EP01/07135		
Fecha de Presentación Internacional	22/Junio/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 85 a 161	22/Noviembre/2007
Reivindicaciones:	Folios 162 a 172	22/Noviembre/2007
Prioridad:	US 60 684 612	24/Mayo/2005

2. Análisis de la Prioridad

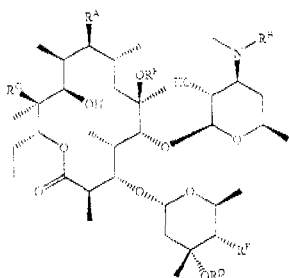
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque:
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486).
Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Compuestos de motilida".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos derivados de eritromicina que no posean actividad bacteriana, los cuales son útiles para tratar trastornos de motilidad gastrointestinal, como: gastroparesis, enfermedad de reflujo gastroesofageal, estasis de vesícula biliar escleroderma, síndrome del intestino irritable, gastritis, entre otros.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I)



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/70 // C 07 H 17/08

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

El objeto de las reivindicaciones 11 – 12 y 14 - 15 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicación 16 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque los términos sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables, son muy amplios. Por lo tanto se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los ejemplos.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. 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: Mayo 24 de 2005 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	European Journal of Pharmacology 322 (1997) 63 - 71	Fumihiko Sato, Masahiro Sekiguchi, "EM574, an erythromycin derivate, is a motilin receptor agonist in the rabbit".	13/Diciembre/1996
D2	PCT/JP2005024263	Drugs for the treatment and/or prophylaxis of gastroparesis symptom	28/Diciembre/2004

D1 Fumihiko Sato, Masahiro Sekiguchi, "EM574, an erythromycin derivate, is a motilin receptor agonist in the rabbit", divulga (páginas 63 – 70) compuestos derivados de eritromicina que tienen actividad agonista en los receptores de motilina.

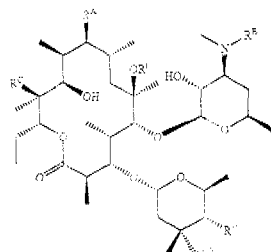
D2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=200607093/A1&KC=A1&FT=D&date=20060706&DB=EPODOC&locale=en_EP divulga (página 5, renglones 10 – 20, página 6, renglones 1 -2) un compuesto derivado de eritromicina que es útil para la prevención y el tratamiento de la gastroparesis.

242

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la fórmula:



y las sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables del mismo, en la que posee los sustituyentes R^A , R^B , R^C , R^D , R^E y R^F .

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

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de fórmula: 	Compuesto de fórmula: 	Compuesto de fórmula:
Caracterizado por:	Caracterizado por:	Caracterizado por:
R^A :	No lo menciona	No lo menciona
OR^1 :	No lo menciona	No lo menciona
$O(CH_2)_mC(=O)R^2$:	No lo menciona	No lo menciona
$OC(=O)R^4$:	No lo menciona	No lo menciona
$OS(O_2)N(R^3R^{3A})$:	No lo menciona	No lo menciona
$O(CH_2)_nNHR^5$:	No lo menciona	No lo menciona
$N(H)S(O_2)R^6$:	No lo menciona	No lo menciona
$OCH_2CH_2OCH_2CH_2C(=O)R^2$:	No lo menciona	No lo menciona
$OCH_2CH_2OCH_2CH_2NHR^5$:	No lo menciona	No lo menciona
R^B :	Alquilo (de C_3).	R^1 :
Alquilo $C_2 - C_4$	No lo menciona	Alquilo $C_1 - C_6$
Alquenoilo $C_3 - C_4$	No lo menciona	No lo menciona
Alquirilo $C_3 - C_4$	No lo menciona	No lo menciona
Restos cicloalifáticos de 3 ó 4 miembros	No lo menciona	No lo menciona
Heterocicloalifáticos de 3 ó 4 miembros, sustituidos opcionalmente con uno ó más sustituyentes OH, CN y halógeno	No lo menciona	No lo menciona
R^C :	H	No lo menciona
H	No lo menciona	No lo menciona
OR^D :	No lo menciona	No lo menciona
H	No lo menciona	No lo menciona
Me	Me	Me
R^E :	No lo menciona	H
H	No lo menciona	No lo menciona
OH	OH	No lo menciona
R^F :	No lo menciona	No lo menciona
H	No lo menciona	No lo menciona

Me	No lo menciona	No lo menciona
----	----------------	----------------

Las **características esenciales** del compuesto de la reivindicación 1 no han sido divulgadas previamente en D1 (páginas 63 – 70), ni en D2 (página 5, renglones 10 – 20, página 6, renglones 1 -2) los cuales dan a conocer compuestos similares, pero no uno específicamente igual al mencionado aquí.

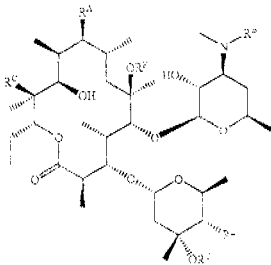
En consecuencia, la reivindicación 1 es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 10 mencionan una serie de sustituyentes de R^A , R^B , R^C , R^D , R^E y R^F del compuesto reivindicado en 1, por lo cual se consideran nuevos.

La reivindicación dependientes 13 nombra una composición farmacéutica que comprende a la reivindicación 1, por lo tanto se considera nueva.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la formula:



y las sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables del mismo, en la que posee los sustituyentes R^A , R^B , R^C , R^D , R^E y R^F , los cuales son útiles como agentes procinéticos.

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

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de formula: 	Compuesto de formula: 	Compuesto de formula:
Caracterizado por:	Caracterizado por:	Caracterizado por:
R^A :	No lo menciona	No lo menciona
OR	No lo menciona	No lo menciona
$O(CH_2)_n C(-O)R^2$	No lo menciona	No lo menciona
$OC(-O)R^2$	No lo menciona	No lo menciona
$OS(O_2)N(R^3 R^{3A})$	No lo menciona	No lo menciona
$O(CH_2)_n NHR^5$	No lo menciona	No lo menciona
$N(H)S(O_2)R^6$	No lo menciona	No lo menciona
$OCH_2CH_2OCH_2CH_2C(=O)R^2$	No lo menciona	No lo menciona
$OCH_2CH_2OCH_2CH_2NHR^5$	No lo menciona	No lo menciona
R^B :	Alquilo (de C_3).	R^1 :
Alquilo $C_2 - C_4$	No lo menciona	Alquilo $C_1 - C_6$
Alquenoilo $C_3 - C_4$	No lo menciona	No lo menciona
Alquinilo $C_2 - C_4$	No lo menciona	No lo menciona

Restos cicloalifáticos de 3 ó 4 miembros	No lo menciona	No lo menciona
Heterocicloalifáticos de 3 ó 4 miembros, sustituidos opcionalmente con uno ó más sustituyentes OH, CN y halógeno	No lo menciona	No lo menciona
R ^A : H	H	No lo menciona
R ^B : OH	No lo menciona	No lo menciona
R ^C : H	No lo menciona	No lo menciona
R ^D : Me	Me	Me
R ^E : H	No lo menciona	H
R ^F : OH	OH	No lo menciona
R ^G : H	No lo menciona	No lo menciona
R ^H : Me	No lo menciona	No lo menciona

El documento D1, considerado el Estado de la Técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga que la eritromicina y sus derivados tienen actividad agonista en los receptores de motilina y específicamente el compuesto EM 574 no presenta actividad bacteriana (páginas 63 – 70).

Los compuestos reivindicados difieren de los de D1 en que tienen **los sustituyentes R^A, R^B = Alquenilo C₃ – C₄, Alquenilo C₃ – C₄, Alquinilo C₃ – C₄, Restos cicloalifáticos de 3 ó 4 miembros o Heterocicloalifáticos de 3 ó 4 miembros, sustituidos opcionalmente con uno ó más sustituyentes OH, CN y halógeno, R^C = OH, R^D = H, R^E = H y R^F = Me o H, sobre el anillo de eritromicina.**

El efecto que logra el incluir R^A, R^B = Alquenilo C₃ – C₄, Alquenilo C₃ – C₄, Alquinilo C₃ – C₄, Restos cicloalifáticos de 3 ó 4 miembros o Heterocicloalifáticos de 3 ó 4 miembros, sustituidos opcionalmente con uno ó más sustituyentes OH, CN y halógeno, R^C = OH, R^D = H, R^E = H y R^F = Me o H, sobre el anillo de eritromicina, es proporcionar compuestos alternativos de los de D1 que tengan actividad agonista sobre los receptores de motilina, sin presentar actividad antibacteriana.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar los derivados de eritromicina conocidos según D1 para proporcionar compuestos alternativos que tengan actividad agonista de receptores de motilina, sin actividad antibacteriana.”

D2 divulga derivados de eritromicina con sustituyentes R¹: Alquilo C₁ – C₆ y R^E: H con actividad agonista sobre los receptores de motilina, útiles para tratar trastornos gastrointestinales (página 3, renglones 14 – 20; página 4, renglones 1 – 13; página 14, renglones 1 – 10).

La reivindicación es obvia, porque la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada al problema de proporcionar compuestos alternativos derivados de eritromicina con actividad agonista de receptores de motilina, sin actividad antibacteriana, incluiría los sustituyentes de D2 (R¹: Alquilo C₁ – C₆ y R^E: H) en D1. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

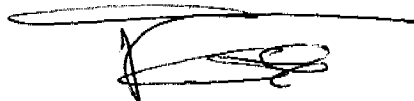
9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	"EM574, an erythromycin derivate, is a motilin receptor agonist in the rabbit".	1 - 10 y 13	Nivel Inventivo
D2	PCT/JP2005024263	1 - 10 y 13	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 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 12/10/2007

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 2020106

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-123400- -00004-0000

Fecha: 2009-02-25 16:56:04 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

Ref.: Expediente N°. 07-123.400

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "DERIVADOS DE ERITROMICINA
COMO AGENTES PROCINÉTICOS"

Solicitante: PFIZER INC.

Nuestra Ref.: P2007/000179

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

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-123400

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_____

238244

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 14,152
FECHA : FEBRERO 20 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-123400- -00004-0000

Fecha: 2009-02-25 16:56:04 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 379 FASENACIONALII
Act. 538 PETICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
TE 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. _____