

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA
BOGOTA

Teléfono: 347 3611
11 8650
00 4814
31 9660

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-136259-00003-0000

Fecha: 2009-09-23 16:48:51 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 07.136.259
Asunto : Solicitud de Patente para **NUEVAS GLICINAMIDAS
SUSTITUIDAS, SU PREPARACIÓN Y SU USO COMO
MEDICAMENTOS**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**
Clase : A61K 031/055, A61P 009/000, A61P 029/000
Publicada en : La Gaceta No. **602** Del 31 de marzo de 2009
Fecha de Solicitud : 26 de diciembre de 2007

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo I del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$452.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 55819 de 26 de diciembre de 2008.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Señora Jefe,

EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-09255-841-088-9
ASGJGGID-158670WPCL9255
No. M-2009-158670VASG

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 70,553
FECHA : SEPTIEMBRE 21 DE 2009

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-136259- -00003-0000

Fecha: 2009-09-23 16:48:51

Tra. 11 PATENTE IYII

Act. 538 PETICION

Dep. 2020 NUECREACIONE

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	17854550	21/09/2009	45,108,000.00

***** 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. _____

010: 09255- 841- 088-9

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-136259

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **602** DE

FECHA **31 DE MARZO DE 2009** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **02 DE JULIO 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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Abogado
 EMILIO FERRERO

ASUNTO

Radicación 07 136 259
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 411
 Oficio
 Folios 5

11561

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
 Vía Nacional ☐
 Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☒ Cap. II ☐
 No. Solicitud Internacional PCT/EP06/63611
 Fecha de Presentación Internacional 28/Junio/2006

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 199 a 339 como se radicó inicialmente.
 Reivindicaciones: Folios 340 a 365 como se radicó inicialmente
 Prioridad: 050142702 30 de Junio de 2005.

2. Análisis de la Prioridad

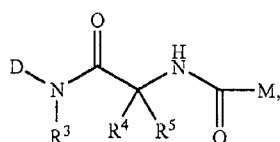
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque:
 Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486).
 Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Nuevas glicinamidas sustituidas preparación y uso."

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad es obtener glicinamidas sustituidas, con actividad antitrombótica y efecto inhibidor del factor Xa.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos del tipo formula I y su uso en terapéutica humana



Expediente 07 136 259 1er Art 45

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D409/12; C07D409/14; C07D413/14

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de la reivindicación 11 no es patentable de acuerdo con los Art citados.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- 1- Las reivindicaciones 1-8 Y 9 no son concisas cuando incluyen los compuestos descritos como: **“enantiomeros”, “tautomeros” “diastereoisomeros” y “sales”** . Al realizar la lectura del capítulo reivindicatorio, se encuentra que las frases resultan imprecisas, dado que no especifican con exactitud el(los) compuesto(s) a los cuales se refiere con dichos términos, se sugiere aclarar cuáles son los **“enantiomeros”, “tautomeros” “diastereoisomeros” y “sales** que desea reivindicar.
- 2- La reivindicación 1 no es concisa ya que se percibe generalización del núcleo molecular en cuanto a las posibilidades de sustitución es excesiva con respecto a lo que realmente tiene actividad., se sugiere presentar una razonable generalización de los ejemplos.
- 3- La reivindicación 12 mencionan un procedimiento pero este no se define mediante características como alguna etapa ó alguna condición específica en que debiera realizarse. Se sugiere, entonces, definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. 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: 30 de Junio de 2005.

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

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 2004046138	Carboxamides	03/Junio/2004
D2	US20040038858	Carboxamide derivatives and their use in the treatment of thromboembolic diseases and tumours	26/Febrero/2004

D1:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2004046138A1&KC=A1&FT=D&date=20040603&DB=EPODOC&locale=en_EP

D2:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20040226&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=2004038858A1&KC=A1

Expediente 07 136 259 1er Art 45

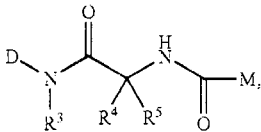
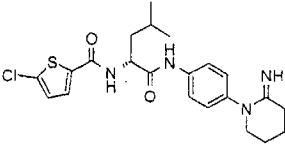
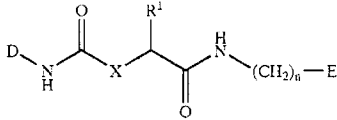
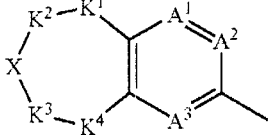
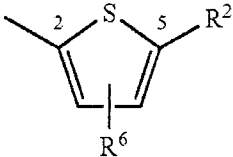
El documento D1 divulga compuestos derivados de glicinamida que inhiben el factor Xa (Abstract), útiles en la profilaxis y tratamiento de tromboembolismos (Pág. 2, párrafo 42), revelando su actividad mediante IC50 con datos de afinidad a los receptores (Pág 53).

El documento D2 divulga compuestos derivados de carboxamida que inhiben el factor Xa (Abstract), En donde la actividad antitrombotica y anticoagulante se atribuye a la inhibición del factor Xa (Parrafo 21)

6. Análisis de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de formula I

Comparación de las características técnicas esenciales , con las del estado de la Técnica:		
Características esenciales	D1	D2
Compuesto formula I: 		
D indica un sistema de anillo bicíclico sustituido de la fórmula: 	No describe D sistema de anillo bicíclico	D corresponde a fenilo o piridilo, cada uno de los cuales está no sustituido o monosustituido. No describe sistema de anillo bicíclico
R3 indica a un átomo de hidrógeno o a grupo del C1-C3-alkyl	Corresponde a Hidrogeno	Corresponde a Hidrogeno
R4 y R5 cada uno de uno otro representan independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo C1-C6-alkyl o ramificado de C1-6-alkyl, C2-C6-alquenil o de C2-6-alkinil	No describe R4 o R5	No describe R4 o R5
M indica un anillo del tiofeno según la fórmula (iii), 	El anillo de tiofeno ya era conocido en compuesto del ejemplo 4, unido a grupo ceto	Corresponde a E que es fenileno, que pueden ser mono-sustituido una o varias veces No describe tiofeno unido a grupo ceto

Comparando las características esenciales de la reivindicación 1 con lo divulgado en el documento D1 se considera novedosa por cuanto el grupo D (que corresponde a un bi o policiclo en la invención), además de los radicales R3- R5, no se encontraban divulgado en D1.

Comparando las características esenciales de la reivindicación 1 con lo divulgado en el documento D2 se considera novedosa por cuanto el grupo D (que corresponde a un bi o policiclo en la invención), además de los radicales R3- R5, no se encontraban divulgado en D2

Nivel Inventivo (Art18 D486)

El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, compuestos derivados de glicinamida que inhiben el factor Xa (Abstract), útiles en la profilaxis y tratamiento de tromboembolismos (Pág. 2, párrafo 42), revelando su actividad mediante IC50 con datos de afinidad a los receptores (Pág 53)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto de D1 consiste el grupo D (que corresponde a un bi o policiclo en la invención), además de los radicales R3- R5.

El efecto que logra el incluir el grupo D (que corresponde a un bi o policiclo en la invención), además de los radicales R3- R5 es que se consiguen compuestos alternativos con actividad antitrombótica y efecto inhibidor del factor Xa

Por lo tanto, el Problema técnico objetivo a resolver es: cómo modificar los derivados de carboxamida conocidos según D1 para obtener compuestos alternativos con actividad antitrombótica y efecto inhibidor del factor Xa."

D2 describe una manera de solucionar el problema técnico, mediante el uso de derivados de carboxamida que inhiben el factor Xa (Abstract), En donde la actividad antitrombotica y anticoagulante se atribuye a la inhibición del factor Xa (Parrafo 21)

En consecuencia, el experto en la materia, incluiría el uso de compuestos derivados de carboxamida que inhiben el factor Xa (Abstract), en donde la actividad antitrombotica y anticoagulante se atribuye a la inhibición del factor Xa (Parrafo 21) de D2 en los compuestos de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia

Conclusión:

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

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2004046138	1-10	Nivel Inventivo
D2	US20040038858	1-10	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.



CARLOS DANIEL LEMUS GIRALDO
Profesional Universitario 2044-09(P)
Con asignación de funciones de la
Dirección de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
_____ 22 JUL 2011

EXAMINADOR TÉCNICO
Código No. 202099