

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

94
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-009023-00001-0000

Fecha: 2008-10-29 16:18:51 Dep: 2020 NULCRACIONE
Tra: 11 PATENTILYII Lve: 378 FASENACIONALI
Act: 538 PLICION Folios: 2

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 08.009.023
Asunto : Solicitud de Patente para **HIDROCLORUROS E
HIDRATOS DE 1-[(3-CIANO-PIRIDIN-2-IL)METIL]-3-
METIL-7-(2-BUTIN-1IL)-8-(3-AMINO-PIPERIDIN-1-IL)-
XANTINA, SU PREPARACIÓN Y SU USO COMO
MEDICAMENTOS**
Solicitante : **BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH**
Clase : A61K 031/522, A61P 003/010, C07D 473/004
Publicada en : La Gaceta No. **591** Del 30 de abril de 2008
Fecha de Solicitud : 30 de enero de 2008

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 \$420.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2007.

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-09255-841-093-9
ASGJGGID-137388WPCL9255
No. M-2008-137388VSG

NIT 860.041.367-3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 98-009023- -00001-0000

Fecha: 2008-10-29 16:16:51 Dep: 2020 NULCRACIONE
 Ra: 11 PATENTELIYI Eje: 378 PASLNACIONALI
 Act: 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 85,020
 FECHA : OCTUBRE 28 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	92992200	27/10/2008	38,955,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
TOTAL :			\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE :

06 09255-841-093-9

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. PCT 08-9023

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **591** DE

FECHA **30 DE ABRIL DE 2008** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **30 DE JULIO DE 2008**

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
 Bogotá, D.C.,

Abogado
 EMILIO FERRERO

ASUNTO Radicación 08 009 023
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 411
 Oficio
 Folios 04

15149

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
 Vía Nacional ☐
 Vía PCT (Fase Nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐
 No. Solicitud Internacional PCT/EP2006/064657
 Fecha de Presentación Internacional 26/Julio/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 53 a 74	30/Enero/2008
Reivindicaciones:	Folio 75	30/Enero/2008
Prioridad:	DE 102005035891.8	30/Julio/2005

2. Análisis de la Prioridad

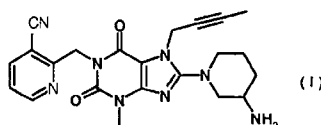
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque:
 Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486).
 Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Hidrocloruros e hidratos de 1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina, su preparación y su uso como medicamentos".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar nuevas xantinas sustituidas, útiles para la prevención o el tratamiento de enfermedades o estados que están relacionados con una elevada actividad de la DPP-IV.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I), con sus respectivas tautómeros, enantiómeros, sus mezclas, sus sales con ácido clorhídrico y sus hidratos.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 473/004 // A 61 K 31/522 // A 61 P 3/10.

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

El uso de la reivindicación 13 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Título

Se recomienda no mencionar el uso dentro del título, ya que estos no son patentables. Se solicita se ajuste el título a lo que desea protegerse con base al capítulo reivindicatorio.

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: Julio 30 de 2005 y se encontró el siguiente documento que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	ES2326666	8-[3-amino-piperidin-1-yl]-xanthine, the production thereof and the use in the form of a DPP inhibitor.	12/Enero/2005
D2	Alfonso R.	Remington Farmacia.	2003

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=02068420A1&K C=A1&FT=D&date=20020906&DB=&locale=en_EP divulga (página 2, renglones 10 – 13, página 53, renglón 10) compuestos derivados de xantinas que tienen la misma actividad farmacológica.

D2: Alfonso R., Remington Farmacia”, Ed. Médica Panamericana, 2003, página 828, divulga que los clorhidratos e hidratos de compuestos son estables frente a la humedad; son no higroscópicos.

Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Las reivindicaciones 1 – 12 consiste en hidroccloruros e hidratos de 1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina.

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

Características esenciales	D1
1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina.	1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina.
Hidroccloruros e hidratos	Y sus sales de ácidos inorgánicos.

Las características **esenciales** del compuesto de la reivindicación 1 no han sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer el compuesto 1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina y sus sales de ácidos inorgánicos (página 2, renglones 10 – 13, página 53, renglón 10), pero no específicamente igual al mencionado aquí.

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

Las reivindicaciones dependientes 2 – 12 mencionan sales e hidratos específicos del compuesto reivindicado, por lo cual se considera nuevas.

La reivindicación dependiente 14 menciona una composición farmacéutica que comprende a los compuestos reivindicados, por lo cuál se considera nueva.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

Las reivindicaciones 1 – 12 consiste en hidroccloruros e hidratos de 1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina.

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

Características esenciales	D1	D2
1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina.	1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina.	No lo menciona.
Hidroccloruros e hidratos	Y sus sales de ácidos inorgánicos.	Hidroccloruros e hidratos de compuestos son mas estables frente a la humedad.

D1 se considera el Estado de la Técnica más cercano porque divulga el compuesto 1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina y sus sales de ácidos inorgánicos (página 2, renglones 10 – 13, página 53, renglón 10).

Los compuestos reivindicados difieren de los de D1 en que son específicamente hidroccloruros e hidratos.

El efecto logrado por el hecho de incluir los hidroccloruros e hidratos específicos de 1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantina, es mejorar la estabilidad frente a la humedad relativa (son menos higroscópicos) del compuesto anhidro.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es: “como modificar el compuesto 1-[(3-ciano-piridin-2-il)metil]-3-metil-7-(2-butin-1-il)-8-(3-aminopiperidin-1-il)-xantin conocido en D1 para que tenga una mejor estabilidad frente a la humedad relativa”.

Sin embargo D2 divulga que las sales de clorhidratos e hidratos de compuestos son estables frente a la humedad relativa (no higroscópicos) (página 828).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, incluiría los clorhidratos y los hidratos de D2 en el compuesto conocido en D1, para mejorar la estabilidad frente a la humedad relativa de dicho compuesto. 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		1 – 12 y 14	Nivel inventivo
D2	Remington Farmacia	1 – 12 y 14	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
23 SET. 2011

EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 2020106
