

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2012
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

ASUNTO	Radicación	08 035 238
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	6

E13025

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional	☒	
Vía PCT (Fase Nacional)	☒ Capítulo I	☒ Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/US2006/039901	
Fecha de Presentación Internacional	12/octubre/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 55 a 76	08/abril/2008
Reivindicaciones:	Folios 77 a 79	08/abril/2008
Reivindicaciones:	Folios 256	10/febrero/2010
Oposiciones:	Folios 116 a 224	Procaps S.A. 28/agosto/2009
	Folios 225 a 241	Lafranco S.A. 31/agosto/2009
Respuesta del solicitante:	Folios 247 a 256	10/febrero/2010
Prioridad:	US 60 726 290	13/octubre/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.

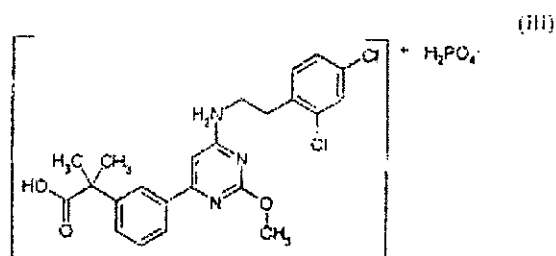
Expediente 08-35238 1er Art 45

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Sal de dihidrógeno fosfato de un antagonista del receptor de prostaglandina D2"

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos útiles para tratar pacientes que padecen de trastornos mediados por PGD2.

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



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/505, C 07 D 239/046.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En la reivindicación 4 se define la composición en términos de la función del segundo componente, los cuales son resultados a alcanzar ya que las composiciones se definen por sus componentes y la proporción en la que éstos se encuentran, adicionalmente no se encuentra soporte en el capítulo descriptivo para las combinaciones reivindicadas, por lo tanto, se requiere al solicitante retirar esta reivindicación.

La reivindicación 5 establece combinaciones del compuesto de la reivindicación 1 junto con una gran variedad de compuestos con diferentes actividades, se sugiere retirar esta reivindicación por cuanto no se encuentra soporte en el capítulo descriptivo presentado inicialmente.

5. Análisis de las Oposiciones

Argumentaciones de Procaps

Dice el opositor que esta solicitud pretende obtener patente para el uso y el método de tratamiento de principios activos los cuales no son patentables según el literal d, artículo 20 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, adicionalmente la presente solicitud carece de nivel inventivo (WO03049739 DE 19.06.2003) y de aplicación industrial porque en los métodos terapéuticos no se obtiene un producto o proceso; y segundo no es reproducible o repetible a escala industrial.

Argumentaciones de LafrancoI

Afirma el opositor que esta solicitud incumple los requisitos materiales de patentabilidad establecidos en el titulo II, capítulo I de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, particularmente en materia de novedad y nivel inventivo.

Concluye el opositor que “es imprescindible señalar que las composiciones y métodos de tratamiento referidos al ácido fosfórico de ácido 2-(3-{6-(2-{2,4diclorofenil}-etilamino)-2-metoxi-pirimidin-4-il}-fenil)-2-metil propionico, el cual puede ser administrado en combinación con otros agentes activos, son prácticas totalmente conocidas en la industria farmacéutica.

Respuestas del Solicitante

Aduce el solicitante que de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 34 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina se presenta a consideración un nuevo capítulo reivindicatorio.

Respuesta del Examinador Técnico

Los documentos presentados en la oposición por LafrancoI S.A. no desvirtúan la novedad ni el nivel inventivo del objeto de esta solicitud, porque si bien enuncian que la molécula de la reivindicación ya es conocida no presenta documentos que así lo sustenten, de igual manera, para el caso de las combinaciones reivindicadas, ya que no presenta anterioridades que describan las combinaciones presentadas en la reivindicación 4.

Por otra parte, el documento WO03049739, presentado por Procaps S.A. en la oposición no desvirtúa la novedad del objeto de esta solicitud, por cuanto el patrón de sustitución no guarda similitud estructural con el objeto de la presente solicitud:

Tabla 1

08-35238	D2 WO03049739
El sustituyente 2,4 diclorofenil está en la posición 6 de la pirimidina, en la posición 2 se encuentra un sustituyente alcoxi.	El sustituyente 2,4 diclorofenil está en la posición 2 de la pirimidina , en la posición 6 se encuentra un radical heterociclilo (Pág.88, Rv.23, I172).
El radical fenilo ubicado en la posición 4 de la pirimidina se encuentra sustituido en la posición 3 por el ácido propiónico.	El radical fenilo se encuentra en la posición 4 pero sustituido en la posición 2 por radicales alcoxi (Pág.89, Rv.23, I178).

Por lo tanto, no representa cercanía estructural de acuerdo con lo expuesto en la tabla 1, adicionalmente el receptor sobre el cual actúan los compuestos son diferentes, en consecuencia no se considerará dentro del examen de patentabilidad.

Tras la presentación de oposición a las reivindicaciones relacionadas con el método de tratamiento el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio.

6. Determinación del Estado de la Técnica

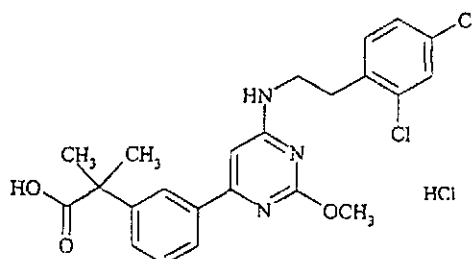
El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: octubre 13 de 2005, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*	Fecha de prioridad
D1	CO0736912 WO2006044732	Pirimidinas como antagonistas del receptor de Prostaglandina D2	27/04/2006	15/10/2004

D1

http://10.20.1.57:81/DocumentosRad/NavegacionDocs/VerDocs.php?ano_radi=7&nume_radi=36912&cont_radi=&cons_radi=0

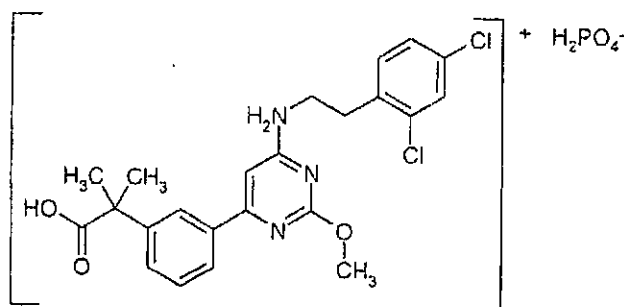
Divulga pirimidinas empleadas como antagonistas de la prostaglandina (Folio 369, ejemplo 15 d).



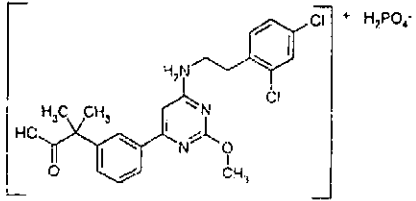
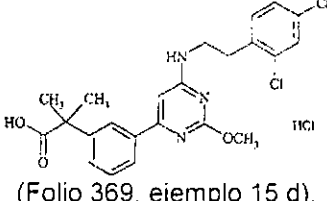
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la fórmula (III)



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

Características esenciales	D1
Un compuesto e la fórmula: 	Un compuesto de fórmula:  (Folio 369, ejemplo 15 d).
	Algunos de los compuestos de la presente invención son básicos y tales compuestos son útiles en forma de base libre o en forma de una sal de adición de ácidos farmacéuticamente aceptables de los mismos (Folio 280, Lin.22-24). Los ejemplos de sales de adición ácidos incluyen las sales de hidrobromuro, hidrocioruro...fosfato, tosilato, entre otras (Folio 281, ln.3 a 10).

Las características **esenciales** del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer compuestos derivados de pirimidinas, que contienen la estructura química igual a la que presenta la fórmula (III) reivindicada (Pag.457, Ejemplo79), este compuesto se puede presentar en forma de una sal de adición con hidrobromuro, hidrocioruro, fosfato, tosilato,entre otros. En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

En conclusión, la reivindicación 1 no cumple el requisito de novedad (Art. 16). La reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

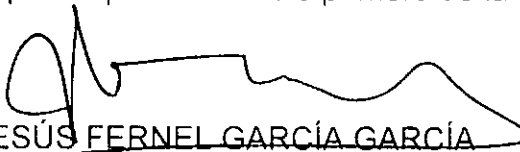
Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO0736912 WO2006044732	1 a 2	Novedad

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante (60 días) y presentarla por escrito.

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.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
27 JUL. 2012

Elaborado por: Juan Pablo Ramos Piñeros 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón. 