

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMÁN
notificaciones@clarkemodet.com.co

ASUNTO	Radicación	09 008 195
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	005

2.15848

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2007/065426		
Fecha de Presentación Internacional	07/Agosto/2007		

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 11 a 114	29/Enero/2009
Reivindicaciones:	Folios 115 a 119	29/Enero/2009
Prioridad:	JP 2006-215281	8/Agosto/2006

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.

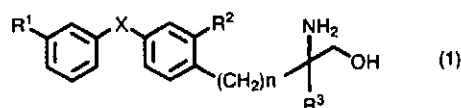
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivado de alcohol y agente inmunosupresor que contiene el mismo como un ingrediente activo".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar nuevos fármacos que tengan un mecanismo de acción diferente y un mejor perfil de seguridad que agentes inmunosupresores como antimetabolitos, inhibidores de

calcineurina y hormonas adrenocorticales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto derivado de aminoalcohol de la fórmula (1).



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la clasificación internacional de patentes (CIP): C07C 217/64; A61K 31/137; A61K 31/075; A61P 19/02; A61P37/00; A61P 37/06.

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

El uso de las reivindicaciones 7 y 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la solicitud reclama agentes derivados de arilsulfuro y ariléter que contienen un grupo aminoalcohol, antagonistas de S1P como agentes inmunosupresores y composiciones que los contienen, por lo cual se sugiere al solicitante modificar el título porque de la manera como está escrito es confuso.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 3, 4, 7 y 9 hacen referencia a hidratos de los compuestos reclamados, sin embargo tales hidratos no se encuentran soportados en la descripción, ni se encuentra su método de obtención. Se sugiere eliminar tales hidratos del capítulo reivindicatorio.

La reivindicación 5 reclama el compuesto de fórmula (1) por referencia a su método de obtención. Tal caracterización no es aceptable puesto que las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales. En este caso los compuestos pueden ser definidos por su fórmula estructural y no cumplen con los requisitos de patentabilidad por lo tanto se sugiere eliminar la reivindicación.

Las reivindicaciones 6 y 9 no son claras porque no es claro si su objeto se refiere a una composición farmacéutica, en caso de ser así se sugiere remplazar el término farmacéutico por composición farmacéutica.

Las reivindicaciones 7 y 8 hacen referencia a los usos de los compuestos reclamados, lo cual no es patentable de acuerdo a los Artículos 14 y 21 de la Decisión 486. Se sugiere eliminarlas del capítulo reivindicatorio.

La combinación de la reivindicación 9 no es concisa, ni se encuentra soportada en la descripción, porque se refiere al inhibidor de calcineurina por su función y no por su nombre común o por su estructura. La descripción solo soporta la composición que comprende el compuesto del ejemplo 27 con ciclosporina A. Se sugiere modificar la reivindicación de acuerdo a lo soportado en la descripción.

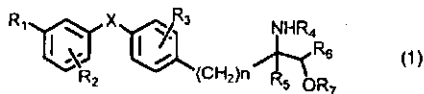
La reivindicación 9 no es concisa porque reclama una composición farmacéutica sin establecer claramente sus componentes y las cantidades de los mismos dentro de la composición. Se sugiere modificar la reivindicación de acuerdo a lo soportado en la descripción.

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: Agosto 8 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP1548003	Amino alcohol derivative, addition salt thereof, and immunosuppressant	29/Junio/2005

D1
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1548003A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050629&DB=EPODOC&locale=en> EP Divulga compuestos de la fórmula (1) los cuales tienen actividad como agente inmonosupresores y causan menos efectos adversos (Resumen).

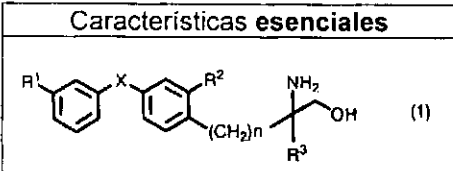
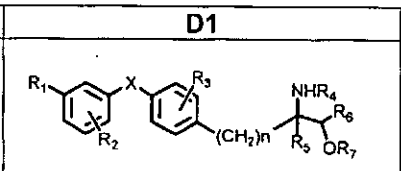


7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 4 consiste en un derivado de amino alcohol, representado por la fórmula general (1):

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
	
R ¹ : átomo de cloro o un grupo alquilo de cadena recta que tiene 1 a 3 átomos de carbono o grupo trifluorometilo.	R ₁ : Un grupo alquilo con 1-4 átomos de carbono (reivindicación 1) CF ₃ (reivindicación 2).
H	R ₂ : H (reivindicaciones 1 y 2)
R ² representa un átomo de flúor o	R ₃ :átomo de cloro

un átomo de cloro.	(reivindicación 3)
R ³ representa un grupo alquilo de cadena recta que tiene 1 a 3 átomos de carbono.	R ₅ : Alquilo de 1-4 átomos de carbono (reivindicaciones 1 y 2).
X representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre.	X: O, S (Reivindicaciones 1 y 2).
n denota 2 o 3.	n es un entero de 1 a 4 (reivindicaciones 1 y 2)
H	R ₄ : H (reivindicaciones 1 y 2)
H	R ₆ : H (reivindicaciones 1 y 2)
H	R ₇ : H (reivindicaciones 1 y 2)

Las características **esenciales** del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual divulga un compuesto de las fórmulas (1) y (1a) el cual es inmunosupresor (Resumen, reivindicaciones 1 y 2).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 3 no mencionan alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 4 consiste en el derivado de alcohol de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto representado por la fórmula general (1) es seleccionado entre un grupo de 7 compuestos específicos:

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 4 porque divulga compuestos con actividad como inmunosupresores los cuales son derivados de aminoalcohol y poseen el mismo núcleo básico de los compuestos reclamados (Resumen, reivindicaciones 1 y 2, ejemplos 114-115, 127, 138, 184-186, 188-198 y 209).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 4 y los compuestos del documento D1 consiste en que los compuestos de la reivindicación 4 son una selección de los compuestos divulgados de forma general en las formulas Markush (1) y (1a) del documento D1.

No se evidencia algún efecto logrado por el hecho de haber seleccionado los compuestos específicos reclamados en la reivindicación 4, porque los ensayos presentados en la descripción de la presente solicitud, evidencian que los compuestos poseen la misma actividad de los previamente revelados en el documento D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo seleccionar un compuesto a partir de las fórmulas reveladas previamente en el documento D1 para obtener un compuesto inmunosupresor".

Sin embargo, la selección entre un número de posibilidades conocidas sin ningún efecto inesperado, no requiere de actividad inventiva, dado que el resultado obtenido

podría ser previsto por la persona normalmente versada en la materia.

En consecuencia, ante la falta de evidencia de una ventaja o efecto técnico superior de los compuestos reclamados frente a los previamente revelados de forma general en el documento D1 (los cuales poseen la misma estructura base y la misma actividad de los compuestos de la presente solicitud) se considera que el objeto de la reivindicación se deriva de manera obvia de lo revelado previamente en el estado de la técnica y en consecuencia carece de nivel inventivo.

Conclusión:
La reivindicación 4 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que la reivindicación dependientes 5 no menciona características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Las composiciones de las reivindicaciones 6 y 7 no son inventivas porque el componente que las caracteriza no es inventivo.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1548003	1-3	Novedad
D1	EP1548003	4-8	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para dar respuesta 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.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 11 JUL 2012

Realizado por: Juanita Catalina Rico 
Revisado por: Consuelo Leguizamón L. 