

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 17393

Ref. Expediente N° NC2016/0001218

Señor(a)  
TOYAMA CHEMICAL CO. LTD.  
patentessic@castellanosyco.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

|                                     |                     |                               |   |             |  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-------------|--|
| Patente de Invención                | PT                  | Patente de Modelo de Utilidad |   |             |  |
| Vía Nacional                        |                     |                               |   |             |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | PCT                 | Capítulo I                    | X | Capítulo II |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/JP2015/052617   |                               |   |             |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 30 de enero de 2015 |                               |   |             |  |

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:      | Radicado N° NC2016/0001218                                           | 25/agosto/2016 |
| Reivindicaciones: | Radicado N° NC2016/0001218                                           | 25/agosto/2016 |
|                   | Radicado N° NC2016/0001218                                           | 23/enero/2017  |
| Prioridad(es):    | País: JP, JAPON    Número: 2014-017587    Fecha: 31 de enero de 2014 |                |

Oficio N° 17393

Ref. Expediente N° NC2016/0001218

## 2. Análisis de la Prioridad

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

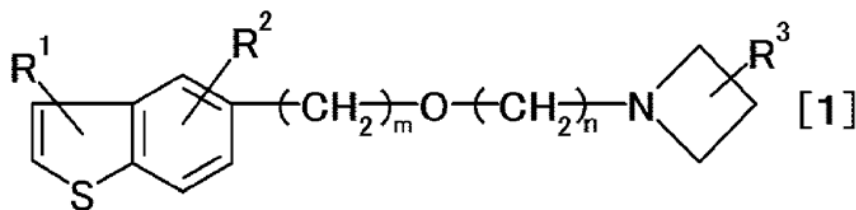
## 3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. NC2016/0001218 del 23 de enero de 2017).

Título de la solicitud: “AGENTE MEJORADOR DEL EFECTO DE LA REHABILITACIÓN DESPUÉS DE UNA LESIÓN NERVIOSA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE ÉTER DE ALQUILO O UNA SAL DEL MISMO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos que actúen mejorando el efecto de rehabilitación después de una lesión nerviosa, y que sea útil como un agente mejorador del efecto de la rehabilitación después de una lesión nerviosa.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona agentes mejoradores de la rehabilitación nerviosa representados por la fórmula general (1):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/397; A61P25/00; A61P25/02; A61P25/28.

Oficio N° 17393

Ref. Expediente N° NC2016/0001218

#### **4. De la solicitud de patente**

##### **Título**

El título es una generalidad y no divulga el objeto de la solicitud, se sugiere modificarlo de forma tal que el mismo indique el cuál es la materia que se está reclamando.

##### **Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)**

El preámbulo de las reivindicaciones 1 a 10 hace referencia a diversos usos del compuesto 3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol. Se recuerda a la solicitante que el identificar un segundo uso para un compuesto conocido no le restituye la novedad a la materia reclamada.

La reivindicación 1 carece de claridad ya que identifica el agente reclamado a través de una fórmula Markush, y posteriormente establece que el compuesto pretendido corresponde a el 1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol. En consecuencia, si la solicitante desea reclamar un compuesto específico se sugiere retirar de la reivindicación la referencia a la fórmula Markush.

Las reivindicaciones 2 a 6 deben ser eliminadas ya que corresponden a la misma materia de la reivindicación 1 y no cumplen con el objeto de una reivindicación dependiente que corresponde a divulgar las formas preferidas de una invención. Se aclara a la solicitante que el incluir una aplicación terapéutica diferente en el preámbulo para un mismo agente no los convierte en un producto diferente y por lo tanto no se aceptan las múltiples reivindicaciones propuestas.

Las reivindicaciones 7 a 9 carecen de claridad ya que dependen de la reivindicación 6 que reclama un compuesto específico, pero estas reivindicaciones están definiendo parcialmente los radicales de la fórmula Markush, lo cual no es la característica esencial de la reivindicación 6, toda vez que esta Markush pertenece al preámbulo de dicha cláusula. Se requiere a la solicitante para que realice las aclaraciones correspondientes.

La reivindicación 10 reclama el mismo compuesto de las reivindicaciones 6 y precedentes por lo cual es redundante y debe ser retirada o modificada de forma que reivindique una forma preferida de la invención.

#### **5. Determinación del Estado de la Técnica**

Oficio N° 17393

Ref. Expediente N° NC2016/0001218

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 31 de enero de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento                                                                                        | Título                                                                                                                          | Fecha de Publicación |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | US2009/093453 A1                                                                                 | <b>Neurogenesis inducer or neuropathy therapeutic agent comprising alkyl ether derivative or salt thereof</b>                   | 9/abril/2009         |
| D2   | EP1614419 A1                                                                                     | <b>Preventive/remedy for retinal nerve diseases containing alkyl ether derivatives or salts thereof</b>                         | 11/enero/2006        |
| D3   | JP2013177410                                                                                     | <b>Neurogenesis inducer and neuropathy therapeutic agent comprising alkyl ether derivative or salt of the same</b>              | 9/septiembre/2013    |
| D4   | <b>Neurochemistry<br/>International</b><br>Volume 48, Issue<br>2, January 2006,<br>Pages 124-130 | <b>T-817MA, a novel neurotrophic agent, improves sodium nitroprusside-induced mitochondrial dysfunction in cortical neurons</b> | 2006                 |

El documento D1<sup>1</sup> divulga derivados de alquil éter y de manera específica el compuesto 1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidín-3-ol (Resumen, reiv. 1, 5, 10 y 18 ).

El documento D2<sup>2</sup> enseña el compuesto 1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidín-3-ol y la preparación de sus sales (párrs. 0105, 0113 a 0118).

1 <https://patents.google.com/patent/US20090093453A1/en>

2 <https://patents.google.com/patent/EP1614419A1/en>

Oficio N° 17393

Ref. Expediente N° NC2016/0001218

El documento D3<sup>3</sup> da a conocer el compuesto 1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol sus sales farmacéuticamente aceptables y composiciones que lo contienen (reiv. 2).

El documento D44 enseña el compuesto T-817MA que corresponde al agente maleato de 1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol (resumen).

## 6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

### Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Un agente mejorador del efecto de rehabilitación...*” (Radicado N°. NC2016/0001218 del 23 de enero de 2017).

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

| Características esenciales                                                                           | D1                                                                                                                       | D2                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un agente caracterizado porque es el:<br><br>1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol. | El compuesto:<br><br>1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol.<br><br>(párrs. 0049, 0067; reiv. 5, 10, 18) | El compuesto:<br><br>1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol.<br><br>(párrs. 0105, 0114 a 0118) |

| Características esenciales                                                                   | D3                                                                                                | D4                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un agente caracterizado porque es el 1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol. | El compuesto:<br><br>1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol.<br><br>(Reiv. 2 y 4) | El compuesto:<br><br>1-(3-(2-(1-benzotiofen-5-il)etoxi)propil)azetidin-3-ol.<br>T-817MA.<br><br>(Resumen) |

3 <https://patents.google.com/patent/JP2013177410A/en>

4 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197018605002263>

Oficio N° 17393

Ref. Expediente N° NC2016/0001218

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del agente de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 a D4 de manera independiente, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 10 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

## 7. Conclusión

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

| Ítem | Documento                                                                              | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| D1   | US2009/093453 A1                                                                       | 1-10                       | Novedad              |
| D2   | EP1614419 A1                                                                           | 1-10                       | Novedad              |
| D3   | JP2013177410                                                                           | 1-10                       | Novedad              |
| D4   | <b>Neurochemistry International</b><br>Volume 48, Issue 2, January 2006, Pages 124-130 | 1-10                       | 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Oficio N° 17393

Ref. Expediente N° NC2016/0001218

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA**  
**DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)**

Elaborado: EMILCE CANO URREGO

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA