

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2101 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010806

Señor(a)
FUJIFILM CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DERIVADOS BIFUNCIONALES DE COMPUESTOS DE 5,6,7,8-TETRAHIDRO-1,8-NAFTIRIDIN-2-IL CON AFINIDAD A INTEGRINAS Y MÉTODO DE MANUFACTURACIÓN DE DICHOS COMPUESTOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2016/059729

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de marzo de 2016.

PRIORIDAD(ES): 25/03/2015, JP (JAPON), 2015-062306

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 11 de diciembre de 2018, bajo el número NC2017/0010806, por ajustarse a los requisitos legales.

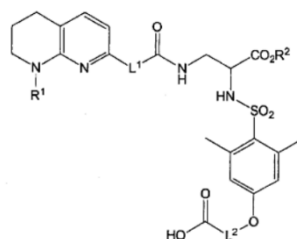
2. Objeto de la invención

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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 34 del radicado N° NC2017/0010806 del 11 de diciembre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un método de síntesis de un compuesto que porta un isótopo radioactivo que se una a integrinas útiles para producir imágenes.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método de síntesis de un compuesto de fórmula 1 y las composiciones que lo comprenden.



Fórmula 1

3. De la solicitud de patente

3.1. Título



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2101 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010806

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° N° NC2017/0010806 del 11 de diciembre de y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “DERIVADOS BIFUNCIONALES DE COMPUESTOS DE 5,6,7,8-TETRAHIDRO-1,8-NAFTIRIDIN-2-IL CON AFINIDAD A INTEGRINAS Y MÉTODO DE MANUFACTURACIÓN DE DICHOS COMPUESTOS”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 12 no se encuentra enteramente sustentada porque las definiciones de L¹, L² y L³ comprenden opciones que no han sido sintetizadas y probadas. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los compuestos que se encuentran enteramente sustentados.
- Las reivindicaciones 32, 35 y 36 no son claras porque caracterizan una composición porque es un agente para el tratamiento de trastornos que involucran integrinas. Se sugiere caracterizar las composiciones por sus componentes y las proporciones en que estan presentes.

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
L ¹	-(CH ₂) ₄ -
L ²	-(CH ₂) ₃ -
L ³	-(CH ₂) ₂ -

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de marzo de 2015 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica				Estado de la técnica en trámite ante la SIC	
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación	Fecha de presentación	Fecha de prioridad
D1	WO9931061	Integrin receptor antagonists	24 de junio de 1999	N/A	N/A

El documento D1¹ divulga antagonistas del receptor intergina $\alpha v \beta_3$ útiles para tratar afecciones inflamatorias entre otras (resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

1 <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=9931061A1&KC=A1&FT=D>

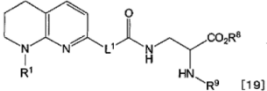
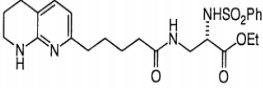
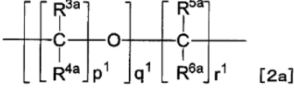
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2101 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010806

La reivindicación 12 consiste en: “Un compuesto, caracterizado porque es representado por la Fórmula [19] o una sal del mismo (...)” (Radicado N° NC2017/0010806 del 11 de diciembre de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	DX
Un compuesto caracterizado porque es representado por la fórmula [19] o una sal del mismo 	Compuesto  (pág. 73 N° 3-2)
R1 representa un átomo de hidrógeno	H en el nitrógeno correspondiente a la posición 8 del anillo de naftidirina
R8 representa un grupo alquilo C ₂₋₆	-CH ₂ -CH ₃ (pág. 73 N° 3-2)
R9 un grupo protector amino	-SO ₂ -fenil (pág. 73 N° 3-2)
L1 es  Con q ¹ igual a cero r ¹ es 4 y R ^{5a} y R ^{6a} son H	-(CH ₂) ₄ - (pág. 73 N° 3-2)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 12 habían sido divulgadas previamente en el documento, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 16, 18 y 20 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9931061	12, 16, 18 y 20	Novedad

7. Respuesta a los argumentos del solicitante (sólo aplica a los casos de 2 o 3 exámenes de patentabilidad)

Argumentos respecto a D1

El solicitante argumenta que el documento D1 no anticipa la novedad de la reivindicación la antigua reivindicación 10 (reivindicación 12 presente capítulo) porque el grupo protector ha sido limitado a aquellos que no son arilsulfonilo.

Se aclara que la nueva reivindicación 12 dice textualmente “...en la fórmula, R1 representa un átomo de hidrógeno o un grupo protector amino; R8 representa un grupo

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 2101 de 4 de abril de 2019

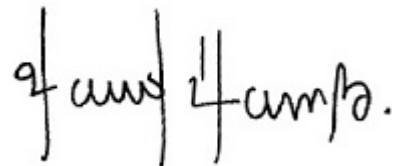
Ref. Expediente N° NC2017/0010806

alquilo C2-6 el cual puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido; R9 representa un átomo de hidrógeno, un grupo protector amino, o un grupo representado por la Fórmula...” lo cual, muestra que no excluye ningún grupo protector amino. Así, la materia contenida en las reivindicaciones 12, 16, 18 y 20 no cumplen con el requisito de novedad.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2101 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010806

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0010806		1°		2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2016/059729		25 de marzo de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
25 de marzo de 2015				X					
Solicitante									
FUJIFILM CORPORATION									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 14
Palabras clave utilizadas	Naftidril and tetrahydro and inegrin
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP:
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI			-	-	
ISA	WO9931061	24/06/1999	12, 16,18 y 20	pág. 73 N° 3-2	X
EPO			-	-	
USPTO			-	-	
Patbase			-	-	
Orbit			-	-	
Epoquenet			-	-	
Espacente			-	-	
Googlepatent			-	-	
Invenes			-	-	
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2101 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0010806

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 20 de marzo de 2019	
Examinador: JUAN NICOLAS TARQUINO CHIA	