

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6310 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011927

Señores

UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
MEDICAMENTOS CIDEM

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTO FENÓLICO Y COMBINACIÓN DEL MISMO CON UNA BENZODIAZEPINA FUSIONADA A 1,4-DIHIDROPIRIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y VASCULAR”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/CU2017/050003.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 3 de mayo de 2017.

PRIORIDAD: CU 2016-0059 4 de mayo de 2016.

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. 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 15 del radicado N° NC2018/0011927 del 02 de noviembre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevas clases de compuestos que actúan simultáneamente sobre ciertos procesos tóxicos en las neuronas isquémicas, incluyendo que actúan a nivel mitocondrial (Pág. 3 segundo párrafo).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto fenólico de fórmula I para usarse como medicamento en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central y vascular (reivindicación 1).

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El uso de las reivindicaciones 7 a 15 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que se están caracterizando únicamente por el uso que se le da al compuesto de fórmula I de la invención.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser



Oficio N° 6310 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011927

concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

Los solicitantes en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0011927 el 2 de noviembre de 2018, tituló la invención como: “COMPUESTO FENÓLICO Y COMBINACIÓN DEL MISMO CON UNA BENZODIAZEPINA FUSIONADA A 1,4-DIHIDROPIRIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y VASCULAR”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “FORMULACIONES A PARTIR DE DERIVADOS COMPUESTOS FENÓLICOS O POLIFENÓLICOS Y A PARTIR DE DERIVADOS DE COMPUESTOS FENÓLICOS O POLIFENÓLICOS COMBINADOS CON SISTEMAS TRICÍCLICOS DEL TIPO BENZODIAZEPINAS FUSIONADAS A DERIVADOS DE 1,4-DIHIDROPIRIDINAS, ADECUADAS CONTRA ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y VASCULAR”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es clara cuando menciona: “*hidratos, solvatos, formas cristalinas, metabolitos, profármacos*”, ya que cada una de dichas estructuras posibles deben contener características técnicas esenciales particulares que así las identifiquen. La sola mención no es suficiente para caracterizar cada una de dichas entidades. Se sugiere eliminar dichas referencias.

La reivindicación 1 tampoco es clara cuando menciona: “*para usarse como medicamento en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central y vascular*”, porque se hace referencia al uso que se le da al compuesto de fórmula I y por tanto no cumplen con la normatividad vigente. Se sugiere eliminar cualquier referencia a usos.

La reivindicación 2 no es concisa cuando menciona: “*conjuntamente con uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables*”, con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de diferentes composiciones que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere delimitar adecuadamente cada agente de la composición junto con sus proporciones o cantidades, de conformidad con el sustento del capítulo descriptivo.

La anterior objeción aplica para la reivindicación 6. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 3 a 5 no son claras, cuando en su encabezado aparece la palabra “*combinación*”, la cual es ambigua e imprecisa y no permite identificar un producto tangible propiamente dicho, tal como una composición o un kit de partes. Se sugiere cambiar dicho preámbulo hacia algún producto tangible sustentado en la descripción.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de mayo de 2016, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:



Oficio N° 6310 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011927

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JP2007063444	“COMPLEX COMPOUND AND OPTICAL RECORDING MEDIUM USING THE SAME”	15/Marzo/2007

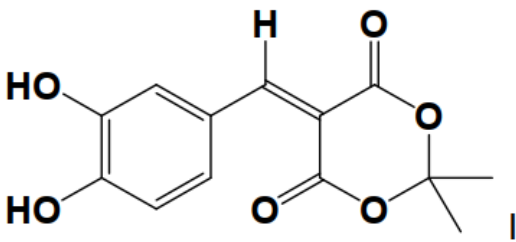
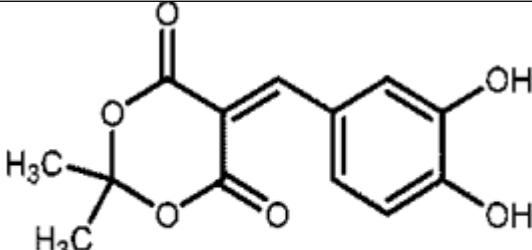
El documento D1¹ enseña un compuesto complejo aplicable a una capa de grabación de un medio de grabación óptico, capaz de proporcionar una excelente resistencia a la luz y proporcionar el medio de grabación óptico usando el compuesto complejo (resumen y pág. 13, compuesto 7N).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

5.1.Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Compuesto fenólico de fórmula I*” (Radicado N° NC2018/0011927 del 02 de noviembre de 2018).

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

Características esenciales	D1
 I	 (7N) (pág. 13)

De acuerdo con la tabla anterior, las características técnicas esenciales del compuesto de la reivindicación 1, no son nuevas porque tal como se evidenció ya habían sido anticipadas previamente en el documento D1.

Por lo tanto, la reivindicación 1 no cumple con el requisito de novedad.

5.2. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP2007063444	1	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

¹URL:https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037926000/publication/JP2007063444A?q=pn%3DJP2007063444&called_by=EuropeanRegister

Oficio N° 6310 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011927

requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, los solicitantes modifican: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presentan un nuevo capítulo reivindicatorio deberán 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 seguirán 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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 6310 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011927

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0011927		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/CU2017/050003		3 de mayo de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
4 de mayo de 2016				X					
Solicitante									
UNIVERSIDAD DE LA HABANA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS CIDEM									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	7 a 15	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 6
Palabras clave utilizadas	KM-34; DERIVATIVES OF PHENOL COMPOUNDS; POLYPHENOL COMPOUNDS; TRICYCLIC SYSTEMS; BENZODIAZEPINES FUSED; 1,4-DIHYDROPYRIDINES; CENTRAL NERVOUS; VASCULAR SYSTEMS;
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 319/06, A61K 31/357, A61P 25/16, A61K 9/00, A61K 47/06, A61K 9/14, A61K 9/20
	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)
STN, EPO Y USPTO	JP2007063444	15/Marzo/2007	1	(resumen y pág. 13, compuesto 7N).	X
EPO	BUENDÍA IZASKUN ET AL. PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS	23/Noviembre/2015	N/A	N/A	A
	SANDHU H S ET AL. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, PERGAMON	01/Agosto/2010	N/A	N/A	A
USPTO	NUÑEZ-FIGUEREDO, Y. ET AL. NEUROPHARMACOLOGY	2014	N/A	N/A	A
PATBASE	US2019133996	09/Mayo/2019	N/A	N/A	A,P
	CU20160142 (La presente solicitud)	08/Mayo/2018	N/A	N/A	A,P
	US2010168405	01/Julio/2010	N/A	N/A	A
	SU1684333	15/Octubre/1991	N/A	N/A	A
ORBIT	EP2487174	09/Octubre/2009	N/A	N/A	A
STN Y ORBIT	WO200586661	22/Septiembre/2005	N/A	N/A	A
	US5281714	25/Enero/1994	N/A	N/A	A

Oficio N° 6310 de 29 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0011927

	JPH11180975	06/Julio/1999	N/A	N/A	A
STN Y EPO	ES2077985	01/Diciembre/1995	N/A	N/A	A
	ES2074770	16/Septiembre/1995	N/A	N/A	A
(¹) Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i>(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Recuperado de</i> http://xxxxxxx.		BUENDIA IZASKUN ET AL. (20151123). "Nrf2-ARE pathway: An emerging target against oxidative stress and neuroinflammation in neurodegenerative diseases", PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, , vol. 157, pág. 84 - 104, Recuperado de: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pharmthera.2015.11.003			
		SANDHU H S ET AL. (20100801). "Synthesis and biological evaluation of arylidene analogues of Meldrum's acid as a new class of antimalarial and antioxidant agents", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, PERGAMON, GB, vol. 18, no. 15, ISSN 0968-0896, pág. 5626 – 5633 Recuperado de: 10.1016/j.bmc.2010.06.033			
		Nuñez-Figueroa, Y. et al. (2014). "A novel multi-target ligand (JM-20) protects mitochondrial integrity, inhibits brain excitatory amino acid release and reduces cerebral ischemia injury in vitro and in vivo". Neuropharmacology, 85, pág. 517–527. Recuperado de: doi:10.1016/j.neuropharm.2014.06.009			
(2) Categorías de documentos citados					
"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: 28-05-2020					
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ					