

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com
clientes@cavelier.com

ASUNTO	Radicación	09-123805
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	06

E 1 6 5 2 6

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Solicitud Internacional PCT/US2008/065711
Fecha de Presentación Internacional 04/Junio/2008

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 325 a 642	03/Noviembre/2009
Reivindicaciones:	Folios 643 a 653	03/Noviembre/2009
	Folios 668 a 678	25/Marzo/2010
Prioridad:	US 60/942,169	05/Junio/2007

2. Análisis de la Prioridad

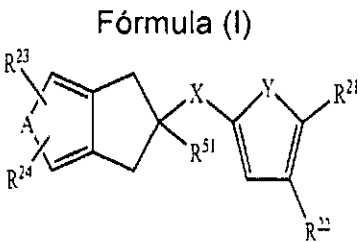
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Ácidos benzoilamino-idan-2-carboxílicos sustituidos y compuestos relacionados"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar antagonistas de CXCR5 para el tratamiento de artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias y cánceres.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula I que bloquean la migración de las células B en respuesta a un gradiente de ligando, sin reducción de células B periféricas.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D333/68; C07D333/78; C07C233/63; C07C235/54; C07C235/62; C07C235/84; C07C237/42; C07C255/13; C07C255/57; C07C311/09; C07C311/29; C07C317/44; C07C323/62; C07D213/81; C07D307/79; C07D401/04; A61K31/498; A61P11/06; A61P19/02.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D486 literal d)

Las reivindicaciones 15 a 19 están relacionadas con un método de tratamiento, el cual no es patentable de acuerdo con el Art 20 literal d.

5. De la Solicitud de Patente

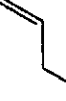
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT).

La reivindicación 20 hace referencia a la descripción al mencionar “un proceso para producir un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 como se describe en la presente memoria”, lo anterior no está permitido porque las reivindicaciones deben definir claramente y de manera concisa el proceso. Se sugiere hacer las aclaraciones a las que haya lugar o definir el proceso en términos de la secuencia lógica de etapas y las condiciones que median la reacción.

La reivindicación 1 no es concisa, se encuentran definiciones de A, R²¹, R²², R²³, R²⁴ Y R⁵¹ como cicloalquil, cicloalquenil y carbociclo fusionado de 5 a 7 miembros, los cuales corresponden a grupos funcionales, son ambiguos y no definen de manera inequívoca los sustituyentes de los compuestos reclamados. Por lo tanto se le sugiere al solicitante, en lo posible, restringir el capítulo reivindicatorio de la solicitud a una generalización razonable de las realizaciones preferidas.

En la definición de los radicales más representativos de la fórmula (I), de acuerdo con lo que se encuentra debidamente sustentado en el capítulo descriptivo, se encuentra que siempre varían entre los siguientes sustituyentes y átomos:

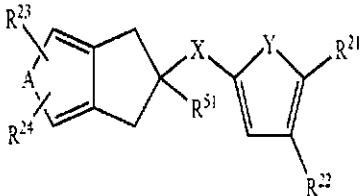
RADICAL	SOPORTE EN LA DESCRIPCION
A	CH=CH
R23	H

R24	H, halo cuando A es CH=CH
X	N(H)C=O
Y	CR=CR donde R=H
R21	H, fenil,  , 
R22	 , Alquilo,  , 
R51	-CO2H,

Por lo tanto se sugiere al solicitante presentar una generalización razonable y eliminar aquellas definiciones que exceden el sustento descriptivo.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El concepto común definido en la solicitud consiste en el siguiente:



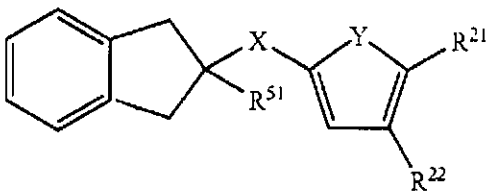
y la propiedad en común corresponde a antagonistas de CXCR5 para el tratamiento de artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias.

El análisis de la unidad de invención a posteriori, se realiza considerando el documento D1 el estado de la técnica más cercano porque anticipa los elementos técnicos que definen el concepto común. En el documento D1, el ejemplo CP169798 se observa la equivalencia de los siguientes radicales de la solicitud A es CH=CH, R23 es H, R24 es CH, X es N(H)C=O, Y es CH, R21 es fenil sustituido y R51 es COOH. Estos sustituyentes son usados en las reivindicaciones de esta solicitud (Fl. 668 a 670) y por lo tanto el concepto común no es nuevo ni inventivo.

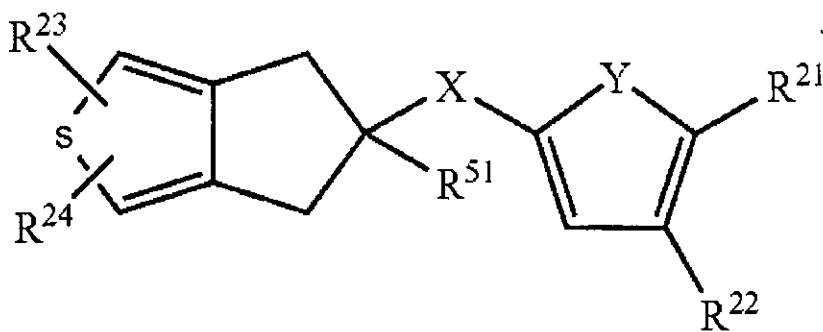
La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1º: Compuestos de acuerdo a la fórmula (I), de la presente aplicación donde A es CH=CH y se obtienen compuestos tipo:



Grupo Inventivo 2º: Compuestos de acuerdo a la fórmula (I), de la presente aplicación donde A es S y se obtienen compuestos tipo:



El primer grupo inventivo es elegido para el análisis de nivel inventivo.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad (05/Junio/2007) y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006044975	Compositions and their use as anti-tumor agents	28/septiembre/2006

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060427&CC=WO&NR=2006044975A2&KC=A2.

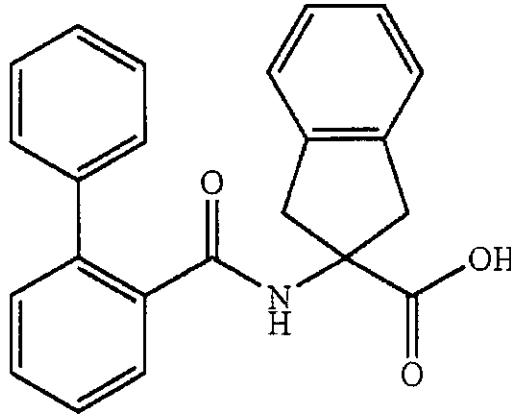
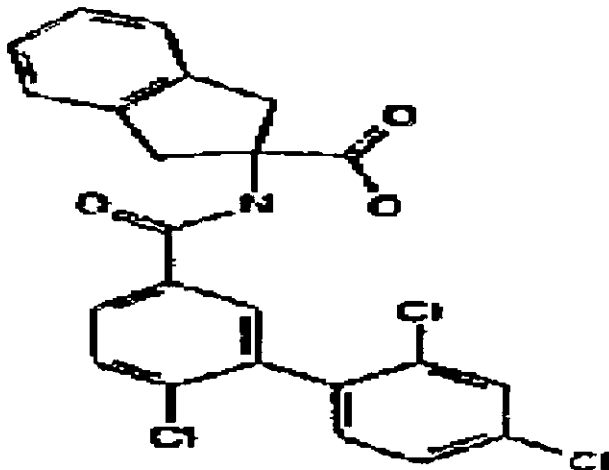
Divulga el ejemplo CP169798 donde se observa la equivalencia de los siguientes radicales de la solicitud A es CH, R23 es H, R24 es CH, X es N(H)C=O, Y es CH, R21 es fenil sustituido y R51 es COOH como agente antitumoral (Pág.1 y 2).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (Ia), donde: (Fl.668 a Fl. 670).

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

Características esenciales	D1
Compuesto 246 	Compuesto CP169798 
A= CH=CH	A= CH=CH
R23= H	R23= H
R24= CH	R24= CH
X= N(H)C=O	X= N(H)C=O
Y=CH	Y=CH
R21= FENIL	R21= FENIL SUSTITUIDO
R22= H	R22= H
R51= COOH	R51= COOH

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque D1 divulga el ejemplo CP169798 donde se observa la equivalencia de los siguientes radicales de la solicitud A es CH, R23 es H, R24 es CH, X es N(H)C=O, Y es CH, R21 es fenil sustituido y R51 es COOH como agente antitumoral (Pág.1 y 2).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 corresponde a que la invención tiene el anillo bifenilo sustituido.

No se evidencia que la sustitución del anillo bifenilo actúe mejor en los antagonistas de CXCR5.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto CP169798 conocido en D1 para conseguir compuestos alternativos antagonistas de CXCR5”.

Sin embargo, la sustitución de los anillos aromáticos es una técnica utilizada en el diseño de fármacos para sintetizar nuevas moléculas.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a sustituir los anillos aromáticos de los compuestos antagonistas de CXCR5 del compuesto CP169798 del documento D1. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan características

Primer Artículo 45-Expediente 09-123805

inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006044975	1 a 14	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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento 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
18 SET. 2012

Elaborado por: Ruth Angélica Lizarazo Pedraza 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 