

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE
office@olartemoure.com
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 09125992

Trámite 011

Evento 378

Actuación 519

Oficio

Folios

5 **EE- 17 8 1 4**

Patente de Invención

☒

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I

☒

Cap. II

☐

No. Sol. Internacional

PCT/EP2008/055497

Fecha de Presentación Internacional

5/05/2008

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 le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1. Descripción: Folios: 67 a 141 6/11/2009

1.2. Reivindicaciones: Folios: 142 a 158 6/11/2009

1.3. Prioridad: EP 07107654.1 07/05/2007

2. Análisis de la prioridad:

La prioridad de la presente solicitud corresponde al objeto reivindicado.

3. Objeto de la invención:

Título de la solicitud: Compuestos orgánicos.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos bloqueadores de canales de sodio.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de 3,5-diaminopirazin-2-carboxamida que son bloqueadores de canales de sodio.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 401/14; A61K 31/497; A61P 11/00, 29/00.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

La(s) reivindicación (es) 6, 8 a 10 (Fls: 156 y 157), que se refiere(n) al uso de un compuesto de la reivindicación 1, no se encuentra(n) dentro del campo de la patentabilidad (productos y procedimientos).

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

El título de la solicitud es bastante general y no se refiere al objeto específico que se reclama, es decir, al núcleo principal de los compuestos que se reivindican, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

5.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, la reivindicación 1 no es concisa y se refiere a un número elevado de compuestos que pueden no estar reflejados por los ejemplos de la descripción. Especialmente, los significados para el grupo "A" es demasiado amplio.

6. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Según lo anterior la (s) reivindicación (es) 1 a 4, 7 y 12 (Fls: 142 a 153, 157 y 158), que se refiere(n) a compuestos de fórmula I, no guarda(n) unidad de invención con la reivindicación 5, que se relaciona con compuestos de fórmula IA, así como con la reivindicación 11 que se refiere a combinaciones del compuesto de fórmula I con un antiinflamatorio, broncodilatador, antihistamínico o antitusivo.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1° Compuestos de fórmula I

2° Compuestos de fórmula IA

3° Combinación de un compuesto de fórmula I con un antiinflamatorio, un broncodilatador, un antihistamínico o un antitusivo.

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. Análisis de la(s) oposición(es): (artículo 43 D. 486)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

8. Determinación del estado de la técnica:

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica es la de presentación de la solicitud prioritaria 7/05/2007. Teniendo en cuenta la fecha indicada, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Se encontraron como anterioridades que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO01/05773	Conjugates of sodium channel blockers and methods of using the same	25/01/2001
D2	WO2005/025496	Alaphatic pyrazinoylguanidine sodium channel blockers	24/03/2005

D1: divulga compuestos derivados de pirazinoil-guanidina como bloqueadores de canales de sodio y métodos para el uso de los mismos en terapia.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0105773A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20010125&DB=EPODOC&locale=es_LP

D2: divulga compuestos derivados de pirazinoilguanidina que son bloqueadores de sodio para el tratamiento de enfermedades respiratorias, inflamatorias, alérgicas, entre otras.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005025496A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20050324&DB=EPODOC&locale=es_LP

9. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

9.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La presente solicitud de patente reivindica lo siguiente: un compuesto de fórmula I, sus tautómeros, estereoisómeros, solvatos o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

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

Características técnicas esenciales	D1	D2
M_1 y $M_2 =$		
L_1 y $L_2 =$		
W_1 y $W_2 =$ C ₀₋₈ alquileo	0	0
X_1 y $X_2 =$ heterociclo	Piridilo	Piridilo
Y_1 y $Y_2 =$ C ₀₋₈ alquileo	Alquilo	Alquilo
A= carbociclo aromático, CONR ^{11a} -(alquileoC ₁₋₈)-NR ^{11a} CO, C=O, etc.	No menciona	No menciona

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan compuestos derivados de diaminopirazin-carboxamida.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1 consiste en que el compuesto de la presente solicitud tiene dos unidades de 3,5-diaminopirazin-2-carboxamida mientras que el compuesto del documento D1 tiene solamente una.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D2 consiste en que el compuesto de la presente solicitud tiene dos unidades de 3,5-diaminopirazin-2-carboxamida mientras que el compuesto del documento D1 tiene solamente una.

La presente solicitud no enseña algún efecto inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para lograr compuestos alternativos como bloqueadores de canales de sodio?

Sin embargo, la utilización de dos unidades de 3,5-diaminopirazin-2-carboxamida para lograr compuestos alternativos como bloqueadores de canales de sodio, no mejora la actividad de los compuestos conocidos en el estado de la técnica, de acuerdo con lo revelado en la descripción de la presente solicitud.

Aunque el anillo de pirazina se considera como una característica técnica esencial, el arte anterior muestra varios compuestos con núcleo de pirazina enlazados con grupos comunes que pueden no contribuir con la actividad de los compuestos. De hecho, en la presente solicitud no se demuestra que estos anillos produzca algún cambio significativo en la actividad farmacológica de esta clase de compuestos, es decir, estos compuestos son antitusivos, broncodilatadores, antiinflamatorios y antihistamínicos tal como los compuestos del estado de la técnica (documentos D1 y D2).

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en los documentos D1 y D2 con el fin de encontrar compuestos alternativos y que sean bloqueadores de canales de sodio para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, respiratorias y alérgicas.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por los compuestos reivindicados en relación con los compuestos del arte anterior, la solución al problema técnico parece ser obvia a la luz de los documentos D1 y D2.

Conclusión:

La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). Así como las reivindicaciones 2 a 4, 7 y 12 no mencionan alguna característica técnica especial que le confiera nivel inventivo a la invención reclamada.

10. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO01/05773	1 a 4, 7, 12	Nivel Inventivo
D2	WO2005/025496	1 a 4, 7, 12	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 días contados a partir de la fecha de la 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.

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 N° 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de
fecha 09 OCT. 2012

Elaborado por: Lina Patricia Forero T. *WJ*
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso R. *OKA*