

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

ASUNTO	Radicación	10 012 804
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	183 13
	Folios	5

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/FR2008/001190		
Fecha de Presentación Internacional	14/agosto/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 96 a 174	05/Febrero/2010
Reivindicaciones:	Folios 175 a 185	05/Febrero/2010
Prioridad:	FR 0705858	16/agosto/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.

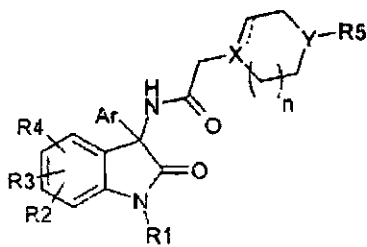
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de indol-2-ona disustituidos en 3 su preparación y su aplicación en terapéutica" (folio 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer compuestos para manejar la obesidad y/o trastornos de pérdida de peso.

Expediente 10 012 804 1er Art 45

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos antagonistas de receptores y de la grelina de acuerdo a la fórmula I



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C7D 209/40 AC; C7D 401/12 AC; A61P 3/4 AC; A61P 3/10 AC; A61K 31/496 AC;

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 20 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 carece de concisión porque

- 1. Las definiciones de los radicales presentan un alcance muy alto dado que hay muchos grupos funcionales y de átomos de carbono para cada uno, por ejemplo, para el grupo X presenta un grupo arilo o heteroarilo pero no limita los átomos de carbono que puede contener dicho radical u opción.
- 2. Con el fin de darle claridad y concisión a esta solicitud de patente se sugiere restringir los grupos funcionales y la cantidad de átomos de carbono en las definiciones de los radicales en la reivindicaciones 1, 2 y 3.
- 3. Se llama la atención sobre el hecho que no todos los compuestos tienen la misma actividad biológica, por lo cual deberá restringirse el alcance de la reivindicación inicial.

La reivindicación 21 carece de claridad porque:

- 1. Reclama la composición por su actividad biológica o su aplicación en el campo farmacéutico, mas no por sus propias características técnicas estructurales por lo que se sugiere la eliminación de esta reivindicación del capítulo reivindicatorio.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: 16/agosto/2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2005/035498	Use of nitrogenous bicyclic compound as feeding control agent	20041006
D2	WO03/008407	Phenylsulfonyl-1,3-dihydro-2h-indole-2-one derivatives, their preparation and their therapeutic use	20020715

D1
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2005035498&KC=&FT=E&locale=en> EP revela el uso de compuestos de acuerdo a la formula I, un profármaco como agente de control de la alimentación y como un terapéutico, preventivo y paliativo de la diabetes. (página 1)

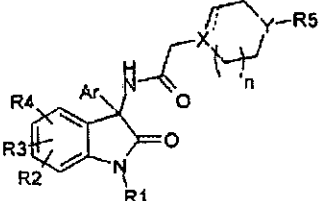
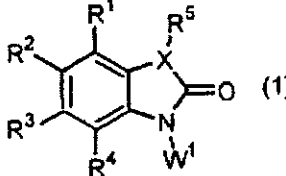
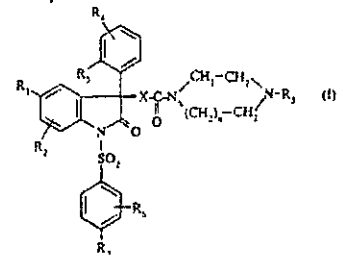
D2
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03008407&KC=&FT=E&locale=en> EP, revela el uso de compuestos de formula I, así como sus sales de adición y orgánicas, sus solvatos y sus hidratos que tiene una afinidad selectiva por los receptores de vasopresina-arginina y receptores de ocitocina. La invención también presenta métodos para su preparación (página 1)

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: "Un compuesto de la fórmula (I)... y la definición se sus radicales como se observa en el folio 175

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

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto de la fórmula 	Compuesto de la formula  (1)	Compuesto de la formula  (I)
X es-N , -CH , Y es N-o CH-, siempre que al menos uno de X, Y es N;	X es nitrogeno (página 1)	Anillo conformado por dos nitrógenos en el lugar de X y Y de la solicitud (página 4, línea 20 a 25)
Ar representa un grupo arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes iguales o diferentes, seleccionados entre átomos de halógeno, grupos (C1-6) alquilo, (C1-6) haloalquilo, perhalo alquilo (C1-3) alquilo, (C1-6) alcoxi, perhalo alquilo (C1-3) alcoxi, arilo, R 1 representa un átomo de hidrógeno o un alquilo (C1-6), -C (= O) (C1-6) alquilo, -C (= O)-arilo;	NO (página 1)	Fenilo, ver figura
R2, R3, R4, idénticos o diferentes, situados en cualquiera de las posiciones disponibles del anillo de fenilo, representan independientemente hidrógeno, halógeno,...	R2 y R3 pueden ser hidrógeno o alquilo (página 1)	R1 halogeno, aquilo, alcoxy R2 hidrógeno, halogeno, alquilo, alcoxy, trifluorometilo (página 4, lien a 20 a 25)
R5 es alquilo (C1-6) alquilo o (C2-6) alquenilo, y n representa 1 o 2; forma de base o sal de adición con un ácido, a la exclusión de la 5-	R5 representa opcionalmente arilo que puede estar susituido (página 1)	Radical ciclico y heterocilos (página 4, líneas 30 a 35)

cloro-3-(2-clorofenil) -1,3-dihidro-3-[2 - (4-metilpiperazin-1-il) acetamido] indol-2 -uno.			
---	--	--	--

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan derivados de indol-2-ona disustituido en la posición 3, útiles en el tratamiento de la diabetes.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 y D2 consiste en la variación en la estructura de la fórmula I dada la naturaleza del sustituyente R1 y el grupo -NH-C(O)-CH₂-(heterociclo con nitrógeno)

El efecto que logra el incluir es proveer compuestos con una actividad antagonista del receptor de la grelina. Se observa que no toda la pluralidad de compuestos reclamados tiene la misma actividad de acuerdo a los datos presentados en la descripción.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo proveer compuestos alternativos derivados de indol-2-ona que sean útiles en el tratamiento de la obesidad".

Sin embargo, los compuestos derivados de indol-2-ona, ya habían sido reveladas para el tratamiento de la diabetes.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría sustituciones en el compuesto reclamado por D1 o para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2005/035498	1 - 19	Novedad
D2	WO03/008407	1 - 19	Nivel Inventivo

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 **16 OCT. 2012**

Elaboró: María Alejandra Sánchez Melo
 Revisó: Consuelo Leguizamón

Expediente 10 012 804 1er Art 45