

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS

2020
 Bogotá, D.C.,

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-010102- -00004-0000

Fecha: 2012-09-14 10:26:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
 Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
 Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 5

ASUNTO

Radicación 10 010 102
 Trámite 11
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 5

12 1 6 5 5 6

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad

Vía Nacional

Vía PCT (Fase Nacional)



Capítulo I



Capítulo II

No. Solicitud Internacional

PCT/FR2008/001141

Fecha de Presentación Internacional

31/Julio/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 81 a 135	01/Febrero/2010
Reivindicaciones:	Folios 136 a 147	01/Febrero/2010
Prioridad:	FR 07/05677	02/Agosto/2007

2. Análisis de la Prioridad

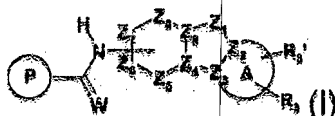
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de N-heteroaril-carboxamidas tricíclicas, su preparación y su aplicación en la terapéutica".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos antagonistas de los receptores de tipo TRPV1, o VR1.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I):



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D471/04//471/14//233/02//211/56, A61K31/437, A61P1/04//3/00//13/00//15/00//17/00//11/00//25/00//29/00//31/12//31/22//27/14//1/00.

Expediente 10-10102 1er Art 45

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

El uso de las reivindicaciones 18 y 19 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 6, 13 y 15 no son claras cuando emplea los términos "arilo", "heteroarilo", "ariloxi", "ariltio", "heteroariloxi", "heteroariltio" entre otros porque son géneros funcionales que no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Esto debido a que no se especifican el número de átomos de carbono que los conforman, en el caso de los anillos, ni el número y la clase de heteroátomos que los pueden llegar a conformar en el caso de los "hetero", motivo por el cual se obtienen un sin número de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

Las reivindicaciones 1, 16 y 17 no son claras cuando emplea los términos "hidrato", "solvato", "N-óxido", "formas ácidas de los átomos de azufre S(O), S(O)₂" porque en ninguna parte de la descripción se encuentra información para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda formarlos u obtenerlos, asimismo, no hay soporte de los hidratos, solvatos o formas ácidas de los átomos de azufre que han sido obtenidos o probados. Se sugiere eliminar estos términos del pliego reivindicatorio.

El capítulo reivindicatorio no es conciso, ni está sustentado en la descripción porque no hay suficientes ejemplos que demuestren que se hayan obtenido los compuestos de fórmula I. Se encuentra que los compuestos obtenidos corresponden a los que comprenden los siguientes sustituyentes: Z₁ es N; Z₂ es C; Z₃ es N; Z₄ es C; Z₅ es N; Z₆ es CH; Z₇ es C; Z₈ es CH; Z₉ es C; W es O; P es indolilo sustituido en el átomo de N con un grupo 3-fluorobencilo, y opcionalmente sustituido por F, Cl, alquilo C₁₋₄, CF₃, SO₂CH₃ o SCH₃; A junto con Z₂ y Z₃ al que está unido forma un heterociclo de cinco miembros donde el heteroátomo es N correspondiente a Z₃; y R₃ y R₃ son independientemente seleccionados de H, OH, OAc, metilo, F, amino o dimetilamino. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

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 02 de agosto de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO 08-79295	Derivados de N-heteroaril-carboxamidas tricíclicas que contienen un resto benzimidazol su preparación y su aplicación en terapéutica	19/Febrero/2010*

*Publicado en la gaceta oficial de propiedad intelectual No. 613, corresponde a la publicación internacional WO2007/088277, con fecha de prioridad 03 de febrero de 2007.

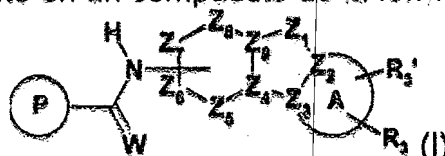
D1

<http://argos.sic.gov.co/Sic2/Tramites/Radicacion/Radicacion/Consultas/ConsultaRadicacion.php>, divulga (abstract, ejemplos, tablas 1 a 4, reivindicaciones) derivados de N-heteroaril carboxamidas tricíclicas que contienen un grupo benzimidazol antagonistas de los receptores de tipo TRPV1, el proceso para su obtención y composiciones farmacéuticas que los contienen.

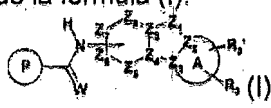
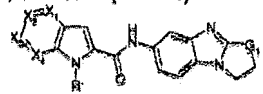
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la fórmula (I):



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

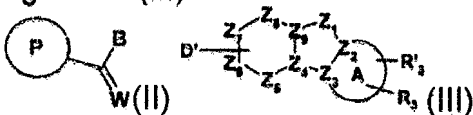
Características esenciales	D1
Compuesto de la fórmula (I): 	Compuesto 1, tabla 2 (fl 146):  Donde G ₁ es -(CH ₂) ₂ -; X ₁ , X ₂ , X ₃ y X ₄ son CH, CF, CH y CH respectivamente; R ₁ es (piridin-4-il)metil
P es indolilo opcionalmente sustituido por grupos R ₁ (como halógeno) y el nitrógeno del indolilo sustituido por un grupo -(CH ₂) _n -Y, donde n es 1 y Y es heteroarilo.	Indolilo sustituido por flúor y por (piridin-4-il)metil sobre el N del indolilo
W es O	O*
Z ₁ es N	N
Z ₂ es C	C
Z ₃ es N	N
Z ₄ es C	C
Z ₅ es C	C
Z ₆ es C	C
Z ₇ es C	C
Z ₈ es C	C
Z ₉ es C	C
A es junto con Z ₂ -Z ₃ un heterociclo de 4 a 7 eslabones que comprende uno a tres heteroátomos elegidos entre O, S y N	Heterociclo de 6 miembros con un heteroátomo correspondiente a N
R ₁ es H	H
R ₃ es H	H

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer derivados de N-heteroaril carboxamidas tricíclicas que contienen un grupo benzimidazol antagonistas de los receptores de tipo TRPV1, con estructura idéntica a los compuestos de la invención (abstract, ejemplos tablas 2 a 4; reivindicaciones).

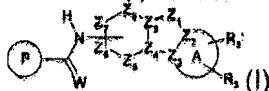
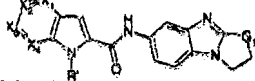
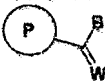
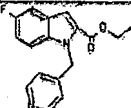
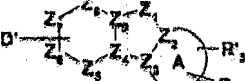
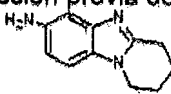
En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 - 13 y 16 - 17 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 14 consiste en un procedimiento para la preparación de una compuesto de fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque se hace reaccionar un compuesto de fórmula general (II), con un compuesto de fórmula general (III):



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

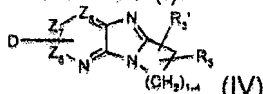
Características esenciales	D1
Procedimiento para la preparación de una compuesto de fórmula (I) caracterizado porque: 	Procedimiento para la preparación de una compuesto 1, donde G ₁ es -(CH ₂) ₂ -; X ₁ X ₂ , X ₃ y X ₄ son CH, CF, CH y CH respectivamente; R ₁ es (piridin-4-il)metil (ejemplo 1, fl 126, lns 3-16): 
Se hace reaccionar un compuesto de fórmula general (II)  w, donde B es alcoxi C ₁₋₆	Se hace reaccionar 
con el amiduro del compuesto de fórmula general (III) por la acción previa de trimetilaluminio  , donde D' es NH ₂	Con el amiduro del compuesto siguiente formado por la acción previa de trimetilaluminio 

Las características esenciales del proceso de la reivindicación 14 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual revela un procedimiento para la obtención de derivados de N-heteroaril carboxamidas tricíclicas que contienen un grupo benzimidazol que comprende la reacción de un compuesto idéntico al compuesto de fórmula II con un compuesto idéntico al compuesto de fórmula II de la invención (fl 126, lns 3-16).

En consecuencia, la reivindicación 14 no es nueva según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación 15 consiste en un compuesto de fórmula IV:

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

Características esenciales	D1
Compuesto de la fórmula (I): 	Compuesto VII-l: (tabla 1, fl 113): 
D es halógeno o NH ₂	NH ₂
Z ₁ es C	C
Z ₇ es CR ₂ donde R ₂ es D	C-NH ₂
Z ₈ es C	C
R ₃ y R ₃ ' son independientemente seleccionados de H y alcoxi C ₁₋₆	Independientemente seleccionados de H y metoxi.

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 15 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer los compuestos VII-j, VII-k y VII-l, que tienen la misma estructura de los compuestos de fórmula IV de la invención (tabal 1, compuestos VII-j, VII-k y VII-l, fl 113).

En consecuencia, la reivindicación 15 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

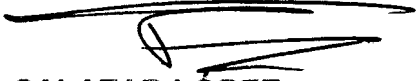
8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO 08-79295	1 - 17	Novedad

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.

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

 8 SET. 2012

Elaborado por: Rubiela Pacanchique Vargas
 Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza

ok