

202

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-131722- -00006-0000

Fecha: 2012-10-26 10:07:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 8

ASUNTO Radicación 10-131722
Trámite 011
Evento 378
Actuación 519
Oficio **SI - 19682**
Folios 008

Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (Fase Nacional) ☐ Cap.I ☐ Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/EP2009/002328
Fecha de Presentación Internacional 31 Marzo 2009

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 66 a 114	25/Octubre/2010
Reivindicaciones:	Folios 115 a 128	25/Octubre/2010
	Folios 192 a 200	07/Marzo/2012
Oposiciones:	Folios 146 a 161	Procaps
		17/Noviembre/2011
Respuesta del solicitante:	Folios 185 a 200	07/Marzo/2012
Prioridad:	EP 08008165.6	29/Abril/2008

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.

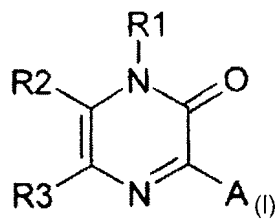
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de arilpirazinona como estimulantes de la secreción
Expediente 10 133 915 1er Art 45

de insulina, métodos para obtenerlos y su uso para el tratamiento de diabetes”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos derivados de arilpirazinona útiles en la prevención de y/o tratamiento de diabetes y patologías asociadas.

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): C 07 D 241/018.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque la definición de la invención en término de sustituyentes “heterocicloalquilo”, “heteroarilo”, “arilo”, entre otros, 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.

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 con los sustituyentes tal como se encuentran allí definidos. Se encuentra que los compuestos obtenidos corresponden a los que comprenden preferiblemente los siguientes sustituyentes:

Radical	Radical con soporte en la descripción
R1:	Alquilo C1-4, Ciclopropilo.
R2:	Átomo de hidrógeno
R3:	Átomo de hidrógeno
A:	Fenilo, quinolina, indol,
Y:	Halógeno, CF3, OH.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 6 grupos inventivos.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1. Compuesto de fórmula (I), pirazin-2-onas sustituidas, donde R2 y R3 no corresponden a un compuesto de fórmula (II) y composiciones farmacéuticas de fórmula (I). Reivindicaciones 1 – 10.
2. Compuestos derivados de 6,7-dihidro-1H-ciclopenta[b]pirazin2-(5H)onas y composiciones farmacéuticas de fórmula (I), en donde R2 y R3 corresponden un ciclo de fórmula (II), donde n= 3. Reivindicaciones 1 - 4
3. Compuestos derivados 5,6,7,8-tetrahidroquinoxalin-2(1H)-onas y composiciones farmacéuticas de fórmula (I), donde R2 y R3 corresponden un ciclo de fórmula (II), donde n= 4. Reivindicaciones 1 - 10
4. Compuestos derivados 6,7,8,9-tetrahidro-1H-ciclohepta[b]pirazin-2(5H)-onas y composiciones farmacéuticas de fórmula (I), donde R2 y R3 corresponde al ciclo de fórmula (II), donde n=5. Reivindicaciones 1-4,7,8.
5. Proceso de preparación de compuestos heterociclos sustituidos de fórmula (I). Reivindicación 11.
6. Proceso de preparación de compuestos heterociclos sustituidos de fórmula (I). Reivindicación 12.

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

6. Análisis de las Oposiciones

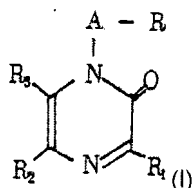
Argumentaciones de Procaps

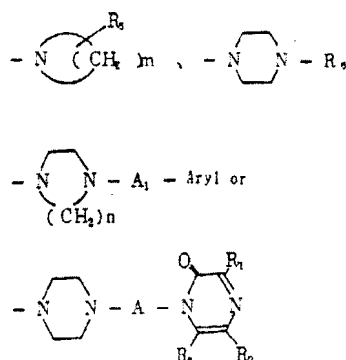
Argumenta la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez en calidad de apoderado de la sociedad PROCAPS S.A, que la presenta solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Antes de la fecha de prioridad de esta solicitud se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad de la presente solicitud;

D1: EP 0242957 publicada el 28 de Octubre de 1987.

El documento D1 refiere a compuesto de fórmula (I)





Los cuales tienen una acción inhibitoria sobre la agregación plaquetaria, actividad vasodilatadora y/o acción inhibitoria sobre la generación de lipoperoxidos. D1 da a conocer Pág. 3, Línea 1 y Pág. 8, línea 12 y los compuestos 110, 291-297, 374-387 y 467-480, revela compuesto correspondientes a los presentados en la presente solicitud, razón por la cual la solicitud 10 131722 no es novedosa pues los compuestos revelados ya se encontraban en el estado de la técnica.

Adicionalmente, la presente solicitud carece de aplicación industrial ya que algunas de las cláusulas reclamadas refirieren a uso y estos no son aplicables industrialmente porque primero no se obtiene un producto o proceso; y segundo no es reproducible o repetible a escala industrial.

Respuestas del Solicitante

Se presenta nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones en donde se han eliminado las reivindicaciones 14 a 22. La reivindicación 1 ha sido limitada excluyendo el sustituyente Z y las definiciones de R1 y R3 seleccionadas de “heterocicloalquiloalquilo” y “halógeno” respectivamente. De igual manera en la reivindicación 2 no incluye la definición de halógeno en el sustituyente R3.

Respecto a la novedad de la presente solicitud, las reivindicaciones de la invención son novedosas frente al documento D1, ya que D1 se refiere a compuestos de fórmula (I) en los cuales el sustituyente A-R, equivalente al R1 en la presente solicitud, puede ser “heterocicloalquiloalquilo”. Sin embargo, en el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta, la definición de R1 ha sido limitada de tal forma que no sea “heterocicloalquiloalquilo”, sino únicamente alquilo, alqueno, alquino, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, alcoxilalquilo. De esta forma, al comparar las características esenciales de la presente invención con la materia de invención revelada en el documento D1, se observa que a pesar de que D1 se refiere a un compuesto de fórmula (I) con una estructura similar a los compuestos reivindicados en la presente solicitud, dicho documento no anticipa los compuestos acá reivindicados toda vez que no revela un compuesto de fórmula (I) en donde R1 es seleccionado de alquilo, alqueno, alquino, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, alcoxilalquilo, tal como si lo hace la presente solicitud de patente. En consecuencia la invención reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es novedosa frente a D1.

Respuesta del Examinador Técnico

Ante la oposición interpuesta por la doctora Eliana Isaura Moreno Bohórquez en calidad de apoderado de la sociedad PROCAPS S.A, y de acuerdo al documento anexo, el cual corresponde a D1: EP 0242957 publicada el 28 de Octubre de 1987,

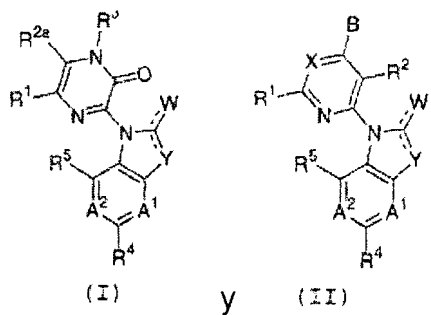
se evidencia que el compuesto allí divulgado comparte características técnicas esenciales con el compuesto reclamado en la presente solicitud, las cuales se muestran en el examen de patentabilidad realizado a continuación, razón por la cual se el documento D1 se tendrá en cuenta en el examen de patentabilidad.

7. Determinación del Estado de la Técnica

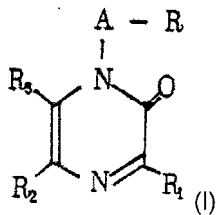
El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Abril 29 de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 02/092090	Substituted pyrazinones, pyridines and pyrimidines as corticotropin releasing factor ligands	21/Noviembre/2002
D2	EP 0242957	1-Substituted alkyl-1,2-Dihydro-2-pyrazinone derivatives	28/Octubre/1987
D3	WO2006089060	Fungicidal pyrazine derivatives	24/Agosto/2006

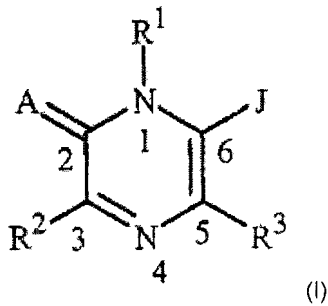
D1<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=02092090A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20021121&DB=&locale=en> EP divulga (página 5) los compuestos de fórmula (I) y (II).



D2<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=0242957A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19871028&DB=&locale=en> EP divulga (página 3) un compuesto de la fórmula (I).



D3<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006089060A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060824&DB=EPODOC&locale=en> EP Divulga un compuesto de fórmula (I)

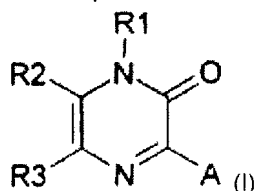


8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

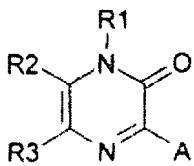
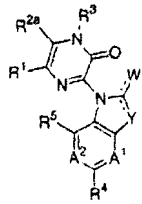
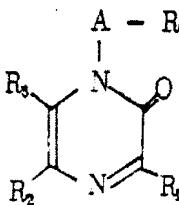
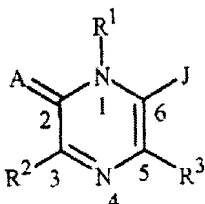
El examen de patentabilidad se realiza sobre el grupo inventivo numero 1.

Novedad (Art 16 D486)

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

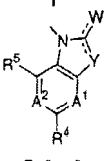


Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3
Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de fórmula (I)
			
R1: alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterocicloalquilo, alcoxilalquilo, opcionalmente sustituido.	R3: Alquilo C1-10, alquenilo C3-10, alquinilo C3-10, cicloalquilalquilo C4-12 opcionalmente sustituido.	A: Alquilo, alquilenio.	A: Oxígeno R1: C1-8 alquilo C2-8 alquenilo C3-8 alquinil, C3-8 cicloalquilo C4-8 cicloalquilalquilo.
R2: H, alquilo, cicloalquilo.	R2a: H, alquilo, cicloalquilo.	R3: Alquilo.	J: Alquilo C1-8, cicloalquilo C4-8.
R3: H, alquilo, cicloalquilo.	R1: H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6.	R2: Alquilo.	R3: H, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo.
A: Arilo, Heteroarilo, arilalquilo opcionalmente sustituidos con Y	A: Compuesto	R1: fenil-alquilo	R2: Anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, anillo de 8,9,10 heteroaromático bicíclico fusionado, opcionalmente sustituido con R24
Y: OH, halógeno, ciano, alquilamino, arilo, alquilo, alcoxi, NR5R6, alquiltio, alquilalcoxi, alquil sulfonilo, alquil sulfinilo	R4 y R5: OR10, halógeno, CN, arilo, NR9R10, alquilo. R10: H, alquilo	R: OH, halógeno, alcoxi.	R24: halógeno, alquilamino, C2-C6 alquilalcoxi, CN, alquiltio, alquil sulfonilo, alquil sulfinilo.

Las características **esenciales** del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2 y D3:

El documento D1 da a conocer un compuesto de fórmula (I) el cual presenta en su estructura un arilpirazinona sustituida, en posición 1 del anillo con R3 el cual es seleccionado de alquilo C1-10, alquenilo C3-10, alquinilo C3-10, cicloalquilalquilo C4-



12 opcionalmente sustituido, en posición 3 del anillo con el compuesto , en posición 5 con R1 el cual es seleccionado de H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, y en posición 6 con R2a el cual corresponde a H, alquilo, cicloalquilo.

Por su parte el documento D2 da a conocer un compuesto de formula (I), el cual presenta en su estructura arilpirazinona sustituida en diferentes posiciones del anillo, en la posición 1 con el compuesto A el cual es seleccionado de los compuestos alquilo y alquilenos, en posición 3 con R1 el cual corresponde a un compuesto aromático, fenilo, sustituido con un grupo alquilo, en posición 5 con R2 el cual corresponde a un grupo alquilo de igual manera que el sustituyente R3 que se encuentra en la posición 6 del anillo arilpirazinona.

De igual forma, el documento D3 da a conocer una compuesto derivados de N-pirazina sustituidos en posición 1 con R1, el cual es seleccionado de C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, C3-8 alquinil, C3-8 cicloalquilo, C4-8 cicloalquilalquilo, en la posición 2 con A el cual corresponde a un átomo de oxígeno, en posición 3 con R2 que es seleccionado de Anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, anillo de 8,9,10 heteroaromático bicíclico fusionado, opcionalmente sustituido con R24, en la posición 5 con R3 que es seleccionado de un átomo0 de hidrógeno, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo y en la posición 6 J que corresponde a un grupo alquilo C1-8 o cicloalquilo C4-8, como se muestra en la tabla anterior.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en los documentos D1, D2 y D3.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 7 y 12, no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 02/092090	1 - 10	Novedad
D2	EP 0242957	1 - 10	Novedad
D3	WO2006089060	1 - 10	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.

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 30 OCT. 2012

Elaborado por: Paola Duarte 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 
Aprobado por: José Luis Salazar López