

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-120813- -11	FECHA: 2013-04-12 10:40:41
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 10-120813- -11
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6558
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2009/053421				
Fecha de Presentación Internacional	24/03/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 87 a 189	29/Septiembre/2010
Reivindicaciones:	Folios 190 a 200	29/Septiembre/2010
Prioridad:	US 61/039,674	26/Marzo/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

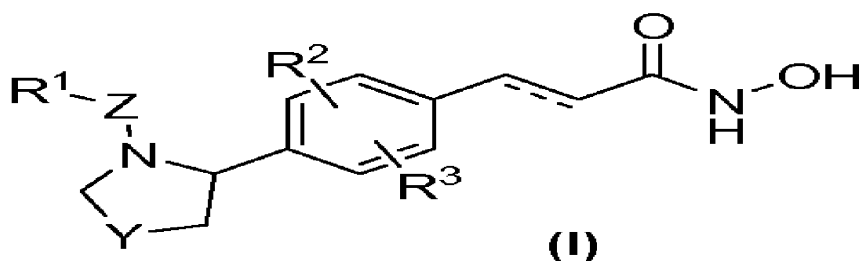
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “INHIBIDORES DE DESACETILASAS B A BASE DE HIDROXAMATO”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar

compuestos útiles como inhibidores de desacetilasas B para tratamiento de condiciones proliferativas no deseadas, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, ataques, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, procesos inmunológicos no deseados e infecciones fúngicas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen



(Págs. 206 a 209 de la descripción)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D207/08 // 403/06 // 405/06 // 413/06 // 471/04 // 401/06; A61K31/4025, A61P35/00

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 27 – 36 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de R^1 , R^2 , R^3 , Z y Y conllevan a un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Al revisar en la descripción se observa según los ejemplos que R^2 y R^3 corresponden a hidrógeno, Y corresponde a $-\text{CH}-$ y Z se selecciona del grupo consistente en $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-\text{CH}_2-$ y $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-$. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de tales ejemplos o teniendo en cuenta los compuestos que se reclaman en la reivindicación 24. Adicionalmente en la descripción no se sustentan hidratos del compuesto ni el efecto técnico obtenido por dicho hidrato. De igual manera la reivindicación 1 enuncia que R^1 es a) H, b) un grupo C_{1-10} alquilo, c) un grupo C_{2-10} alquínilo, e) un grupo C_{3-14} cicloalquilo, f) un grupo C_{6-14} arilo, g) un grupo cicloheteroalquilo de 3 a 14 miembros; o h) un grupo heteroarilo de 5 a 14 miembros, en donde cada uno de b) a h) es sustituido opcionalmente con 1 a 4 grupos $-\text{L}'-\text{R}^5$; pero no se menciona la opción d); Según la publicación internacional R^1 corresponde también a un grupo C_{2-10} alquenilo. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 9 formulada como reivindicación dependiente de las reivindicaciones 1, 7 y 8 no depende de la reivindicación 8, puesto que el sustituyente fenilo sustituido por OH y por OCH_3 correspondiente a la definición de R^1 no cae dentro del alcance del sustituyente R^1 enunciado en la reivindicación 8. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 14 formulada como reivindicación dependiente de las reivindicaciones 1, 7, 10, 11 o 13 no depende de la reivindicación 13, puesto que el sustituyente pirazolilo sustituido por OH correspondiente a la definición de R^1 no cae dentro del alcance del sustituyente R^1 enunciado en la reivindicación 13. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 27 a 36 se refieren a métodos de tratamiento los cuales no son patentables según la legislación aplicable (Art 20 D 486 literal (d)). Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego 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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 26 de marzo de 2008.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	WO0222577	“DEACETYLASE INHIBITORS”	21/Marzo/2002
D2 ^[2]	WO2004063169	“HYDROXAMID ACID DERIVATIVES AS HISTONE DEACETYLASE (HDAC) INHIBITORS”	29/Julio/2004

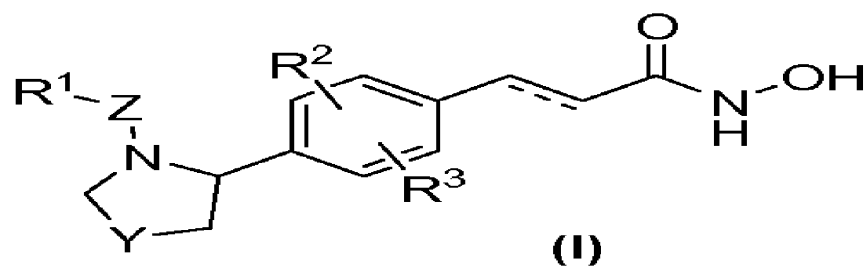
El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil como inhibidor de desacetilasa (Págs. 1 a 3)

El documento D2 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil como inhibidor de desacetilasa (Pág. 2. línea 23 a Pág. 11. línea 18)

7. **Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)**

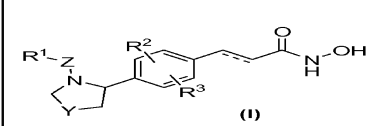
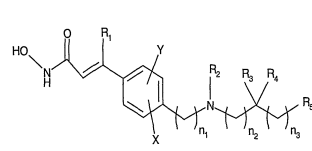
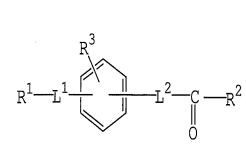
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula I



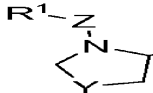
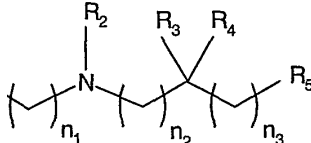
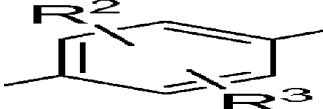
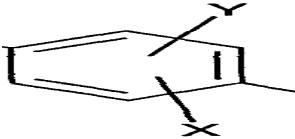
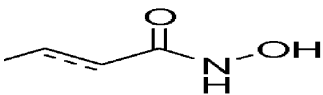
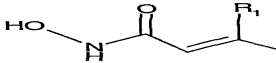
(Págs. 206 a 209 de la descripción)

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

SOLICITUD	D1	D2
 (I)	 (Págs. 1 a 3)	 (Pág. 2. línea 23 a Pág. 11. línea 18)

1[URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0222577A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20020321&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP]

2[URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2004063169A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20040729&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP]

SOLICITUD	D1	D2
 Y y Z son independientemente a) –L-, b) –L-O-L, c) –L-S(O)_m-L-, o d) –L-NR⁴-L L en cada surgimiento es a) un grupo C₁₋₁₀ alquilo divalente, b) un grupo C₁₋₁₀ alquenilo divalente, c) un grupo C₂₋₁₀ alquinilo divalente o d) un enlace covalente en donde cada uno de a)-c) es opcionalmente sustituido con 1 a 4 –L'-R⁵ R¹ es a) H, b) un grupo C₁₋₁₀ alquilo , c) un grupo C₂₋₁₀ alquinilo, e) un grupo C₃₋₁₄ cicloalquilo, f) un grupo C₆₋₁₄ arilo, g) un grupo cicloheteroalquilo de 3 a 14 miembros; o h) un grupo heteroarilo de 5 a 14 miembros, en donde cada uno de b) a h) es sustituido opcionalmente con 1 a 4 grupos –L'-R⁵	 R₂ junto con el nitrógeno al cual está unido y R₃ junto con el carbono al cual está unido pueden formar un C₄-C₉ heterocicloalquilo (Pág. 2)	R¹-L¹ R¹ es un anillo heterocíclico conteniendo nitrógeno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes (Pág. 3. líneas 26 y 27) L¹ es –(CH₂)_n donde n es cero (Pág. 3. líneas 30 y 31)
 R² y R³ son independientemente a) H, b)halógeno, c) –NO₂, d) –CN, e) un grupo C₁₋₁₀ alquilo, f) un grupo C₂₋₁₀ alquenilo, g) un grupo C₂₋₁₀ alquinilo, h) un grupo C₃₋₁₄ cicloalquilo, i) un grupo C₆₋₁₄ arilo, j) un grupo cicloheteroalquilo de 3 a 14 miembros, k) un grupo heteroarilo de 5 a 14 miembros, l) un grupo C₁₋₁₀ alcoxi, m) un grupo –NC₁₋₁₀ alquilo, n) C(O)C₁₋₁₀ alquilo y o) C(O)OC₁₋₁₀ alquilo, en donde cada uno de e) a o) es sustituido opcionalmente con 1 a 4 grupos –L'-R⁷	 X y Y son los mismos o diferentes y se seleccionan independientemente de H, halo, C₁-C₄ alquilo, como son CH₃ y CF₃, NO₂, C(O)R₁, OR₉, SR₉, CN y NR₁₀R₁₁ (Pág. 2)	 R³ es hidrógeno o un sustituyente adecuado (Pág. 3 línea 29)
 es a) un enlace simple o b) un enlace doble	 R₁ es H (Pág. 2)	L² –CO-R² L² es un alquenileno inferior (Pág. 3 línea 3) R² es hidroxiamino (Pág. 2 línea 28)

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil como inhibidor de desacetilasa (Págs. 1 a 3)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 consiste en que este documento no divulga específicamente el compuesto reclamado comprendiendo un anillo nitrogenado saturado.

El documento D2 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil como inhibidor de desacetilasa (Pág. 2. línea 23 a Pág. 11. línea 18)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D2 consiste en que este documento no divulga específicamente el compuesto reclamado comprendiendo un anillo nitrogenado saturado.

El efecto que logra el incluir dicho anillo nitrogenado saturado es que proporciona nuevos compuestos alternativos como inhibidores de desacetilasas

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 proporcionar nuevos compuestos alternativos como inhibidores de desacetilasas”.

Sin embargo, el documento D1 sugiere que R_2 junto con el nitrógeno al cual está unido y R_3 junto con el carbono al cual está unido pueden formar un C_4-C_9 heterocicloalquilo y el documento D2 divulga compuestos en los cuales dicho anillo corresponde a un anillo nitrogenado aromático

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un anillo nitrogenado saturado como queda sugerido por la combinación de los documentos D1 y D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

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

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 26 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 26 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO0222577	1 – 26	Nivel Inventivo
D2	WO2004063169	1 – 26	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.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-04-16

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza