

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-137694- -4	FECHA: 2012-11-13 10:13:20
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
CAVELIER@CAVELIER.COM

Asunto: Radicación: 10-137694- -4
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 519
Oficio: 21405
Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2009/002917				
Fecha de Presentación Internacional	22/04/2009				

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 286 a 543	28/Junio/2011
Reivindicaciones:	Folios 544 a 559	28/Junio/2011
Prioridad:	EP 08290427.7	05 de mayo de 2008
	US 61/117,336	24 de noviembre de 2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

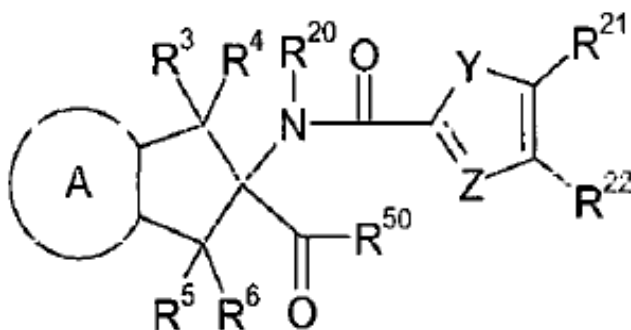
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10)

reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso el solicitante canceló la tasa correspondiente a la presentación y a las reivindicaciones adicionales (Fls 572 a 575) por tanto se procede al examen del capítulo reivindicatorio de los folios 544 a 559.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE ACIDO CICLOPENTANOCARBOXÍLICO CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON ACILAMINO Y SU USO COMO PRODUCTOS FARMACEUTICOS”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos útiles como inhibidores del receptor del gen de diferenciación endotelial 2 (Edg-2, EDG2).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados del ácido ciclopentanocarboxílico condensados sustituidos con acilamino de fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los contienen.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 031/4402, C07D 213/69, C07D 323/19

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

El uso de las reivindicaciones 12-13 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

Se sugiere modificar el título puesto que el mismo infiere un uso el cual es una característica no patentable. Se sugiere cambiarlo por “DERIVADOS DE ACIDO CICLOPENTANOCARBOXÍLICO CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON ACILAMINO COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL GEN DE DIFERENCIACIÓN ENDOTELIAL 2 (Edg-2, EDG2)”.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro cuando hace uso de los términos o expresiones:

Cicloalcano de 3 a 7 miembros, cicloalquilo C₁₋₄, anillo monocíclico, bicíclico, o tricíclico de 3 a 10, alquilo C₁₋₄: por el número de posibilidades a las que se da lugar y que no se encuentran soportadas en el capítulo descriptivo.

alquilo, alqueno y alquino: porque no se define el número de carbonos que componen la cadena.

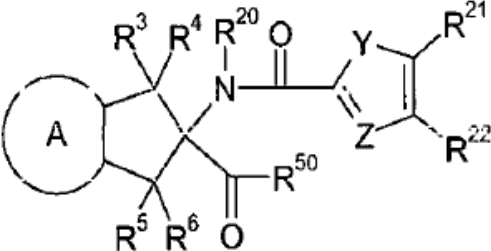
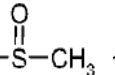
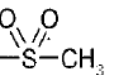
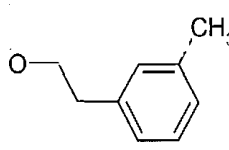
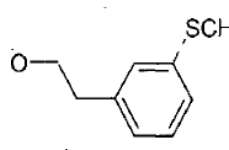
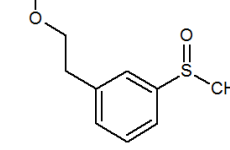
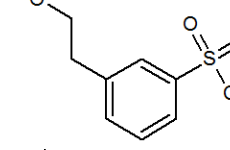
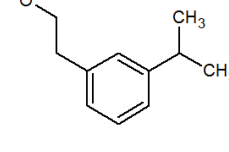
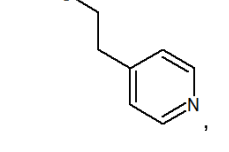
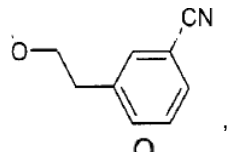
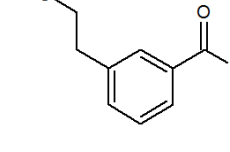
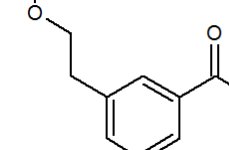
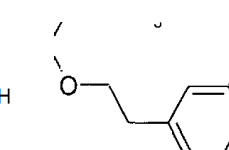
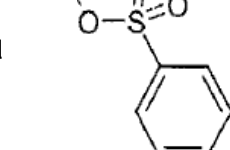
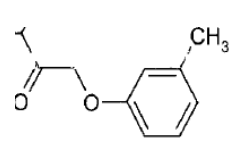
Opcionalmente sustituido: porque no define adecuadamente la materia a proteger, y no limita su alcance.

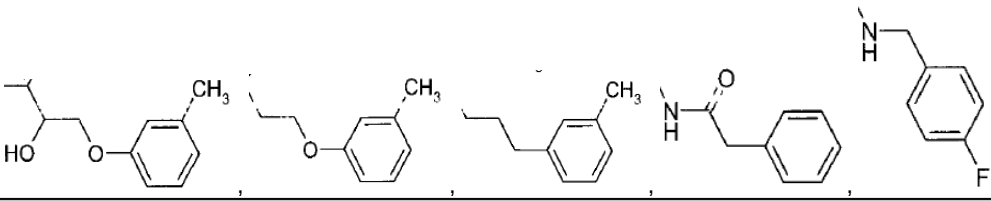
Het es un anillo heterocíclico de 4 a 7 miembros monocíclico que comprende 1 ó 2 miembros de anillo heteroidénticos o diferentes seleccionados de la serie que consiste en N, N(R⁶⁰), O, S, S(O) y S(O)₂: por el número de posibilidades a las que se da lugar y que no se encuentran soportadas en el capítulo descriptivo.

En el capítulo incluye la formación de solvatos de los compuestos reivindicados, lo cual es falto de claridad debido a que para determinar si un sustrato particular formaría solvatos o hidratos requeriría la síntesis del sustrato y someterlo a recristalización con una variedad de solventes, temperaturas y humedades y en el capítulo descriptivo no hay un ejemplo de trabajo de cualquier hidrato o solvato formado. Y no hay evidencia de que tales compuestos existan.

De esta manera, se obtiene un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere al solicitante, definir cada término de manera apropiado y restringir la solicitud a una generalización razonable de los compuestos ejemplificados.

Para tal efecto, esta Oficina manifiesta que en la descripción se encuentran soportados los siguientes compuestos a los cuales el solicitante puede tener en cuenta para la respectiva restricción:

	
A	Fenilo, tiofeno, piridina
Z, Y	Fenilo, tiofeno,
R3 Y R4	H
R21	Br, SCH ₃ ,  ,  , C(O)CH ₃ , CH(OH)CH ₃ , CH ₂ CH ₃ , CHFCH ₃ , OCH ₂ CH ₃ , OCH ₃ , NHCH ₃ , N(CH ₃) ₂
R22	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 

	
R20	H, CH ₃
R50	OCH ₃ , OH, OCH ₂ CH ₃
R5 Y R6	H

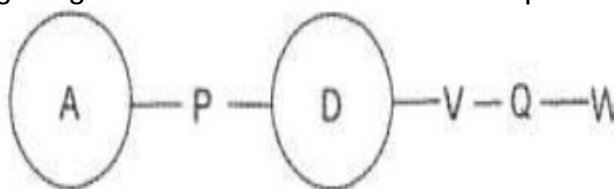
La reivindicación 16 no es clara por que contiene la expresión “alrededor” que es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

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: 05 de mayo de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP1849465A1	“Agent For Controlling Function Of GPR34 Receptor”	31 de octubre de 2007

El documento D1^[1] divulga reguladores de la función del receptor GPR que comprenden



el compuesto fórmula: , donde el anillo A es un anillo opcionalmente sustituido isocíclico o heterocíclico, P es un enlace o espaciador, el anillo D es un anillo aromático monocíclico opcionalmente sustituido que puede estar condensado con un 5 a 7-miembros del anillo, V es un enlace o el grupo representado por la fórmula 14-CR = CR 15 - o - N = CR 16 - (en donde R 14, R 15 y R 16 representan cada uno un átomo de hidrógeno opcionalmente sustituido o grupo hidrocarburo), Q es un enlace o un espaciador, y W es un grupo carboxilo o un grupo biológicamente

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

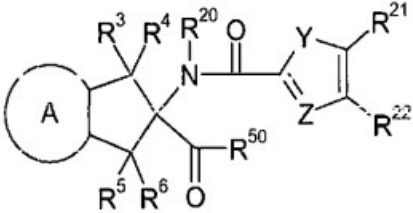
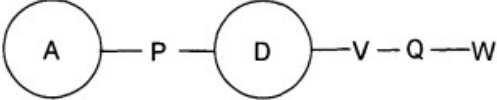
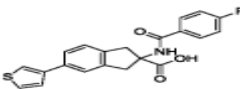
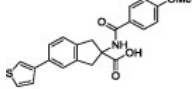
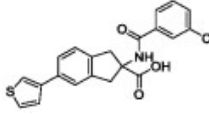
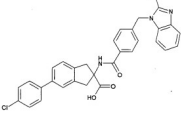
Novedad (Art 16 D486)

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

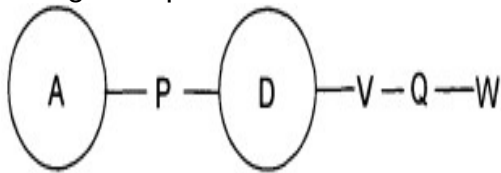
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

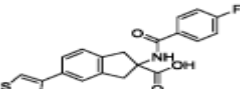
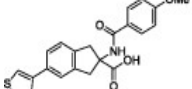
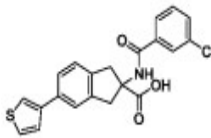
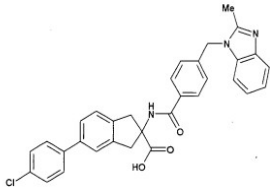
Características esenciales	D1
Un compuesto de fórmula (I)	Un compuesto de fórmula (I)

[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=19960523&DB=EPODOC&locale=en_gb&CC=WO&NR=9615128A2&KC=A2&ND=4

	
El anillo A forma con el ciclopentano un anillo de la forma 2,3-dihidro-1H-indeno, el cual puede estar sustituido por un anillo fenilo o un heteroarilo, el anillo que incluye X y Z forma un anillo fenilo R3, R4, R5, R6 son H R50 es OH R20 es H R21 y R22 son H, halógeno	Divulga los compuestos específicos B105  , B 112  , B113  , B157 

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual divulga un compuesto de fórmula



, y compuestos específicos Divulga los
compuestos específicos B105 , B 112 , B113
 , B 112
 , B113
 , B157


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

Las reivindicaciones dependientes 2-5, 11 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.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1849465A1	1-5, 11 y 12	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.

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 2012-11-27

Elaboró: Harvey Alonso Jaramillo
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo