

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-140654- -5	FECHA: 2012-11-16 09:24:04
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 10-140654- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 21367
Folios: 7

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/JP2009/057625				
Fecha de Presentación Internacional	09/04/2009				

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 306 a 667	10/Noviembre/2010
	Folios 695 a 697	01/Marzo/2012
Reivindicaciones:	Folios 668 a 674	10/Noviembre/2010
Prioridad:	JP 2008-102691	10/Abril/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 X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá

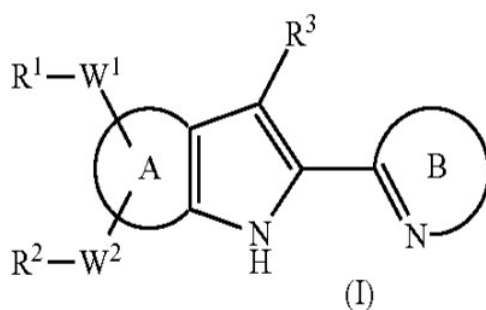
en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional, se procede a estudiar las 24 reivindicaciones capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Compuestos de anillo fusionados como activadores de glucocinasa” (modificado FI. 688).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar un compuesto de anillo fusionado que tiene una acción de activación de glucocinasa y es útil como un agente terapéutico para diabetes y similares.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I), uso, método de uso y agentes farmacéuticos que lo comprenden.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 417/14.

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

El objeto de las reivindicaciones 20, 22 y 23, que se refieren a métodos de tratamiento, no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de la Reivindicación 24 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

En las Reivindicaciones 19 y 20 el término “profármaco”, no permite delimitar el alcance de la invención, puesto que no se definen a qué tipo de profármacos hace referencia. Se sugiere eliminar dichos términos del capítulo reivindicatorio.

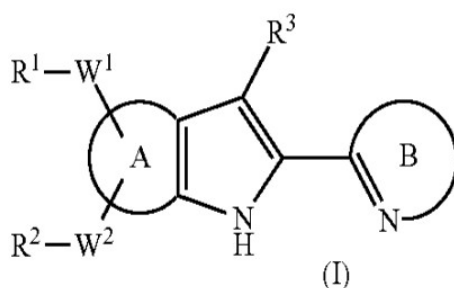
Las Reivindicaciones 1 – 4, 6, 8, 9, 11 y 12 no son claras ni concisas porque los términos “opcionalmente sustituido” y “sustituido opcionalmente en forma

adicional”, son ambiguos e imprecisos porque hace opcional las sustituciones, con lo cual no se puede distinguir la invención del arte previo. Se sugiere eliminar dichos términos del pliego reivindicatorio.

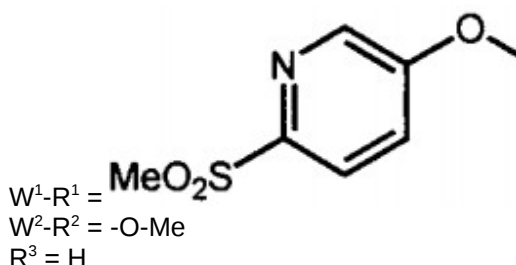
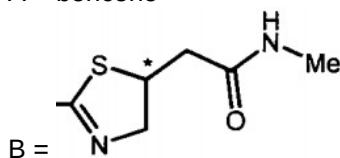
La Reivindicación 1 no es concisa, porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. En particular, cuando menciona los términos: “anillo de seis miembros sustituido opcionalmente en forma adicional”, “heterociclo que contiene nitrógeno de 5 a 7 miembros opcionalmente sustituido”, “grupo heterocíclico opcionalmente sustituido”, con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos, dificultando entender el alcance de la materia reclamada en la solicitud, ya que no se definen los átomos de carbono que pueden tener, en el caso de heterocíclico no se define el número de miembros que los conforman ni a qué tipo de sustituciones específicas hace referencia o que es de su interés.

Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere al solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción. Es decir, por ejemplo cuando:



A = benceno



Lo anterior aplica para las reivindicaciones independientes 2 – 4 y 12 que emplean tales términos y que no son concisas.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 10 de abril de 2008.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

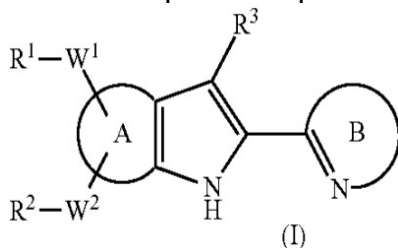
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP1873144	"Fused heterocyclic compound"	02/Enero/2008

D1 ^[1]: divulga compuestos heterocíclicos fusionados que presentan activación de la glucoquinasa y son usados como agentes terapéuticos para la diabetes y similares. (Pág. 2, líneas 5 – 6, párr. [0006]).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

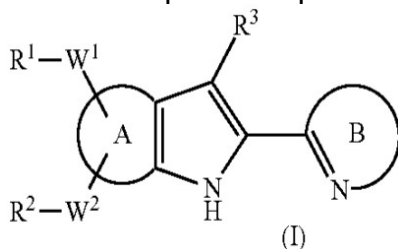
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 3 consiste en un compuesto representado por la fórmula (I):



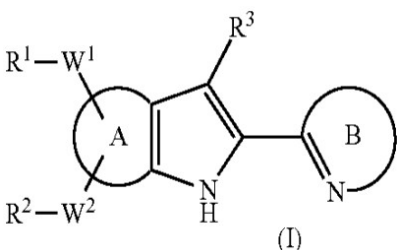
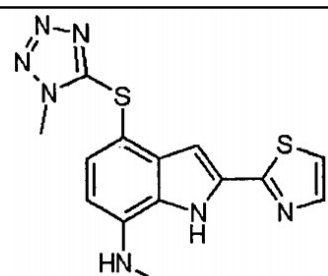
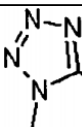
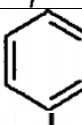
en donde W^1 , W^2 , $R^1 - R^3$, A y B son como se encuentran definidos.

La reivindicación 4 consiste en un compuesto representado por la fórmula (I):

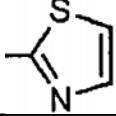


en donde W^1 , W^2 , $R^1 - R^3$, A y B son como se encuentran definidos.

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

Características esenciales	D1
compuesto representado por la fórmula (I): 	 (pág. 83, comp. 67)
$W^1 = S$	S
$R^1 =$ grupo heterocíclico opcionalmente sustituido	
A = anillo de 6 miembros sustituido	
$W^2 = NR^4$ $R^4 =$ alquilo C_1	
$R^3 = H$	H

[¹URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=1873144&KC=&FT=E&locale=en_EP]

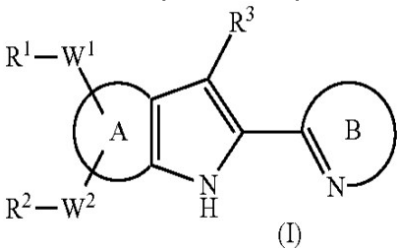
B = heterociclo que contiene nitrógeno de 5 a 7 miembros	
--	---

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto representado por la fórmula (I) definido en las reivindicaciones 3 y 4 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, las reivindicaciones 3 y 4 no son nuevas o carecen de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

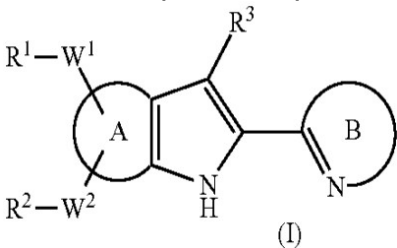
Nivel inventivo (Art18 D486)

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



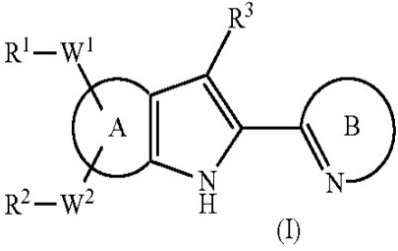
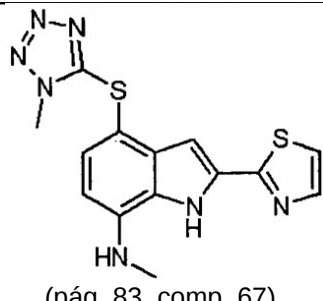
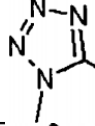
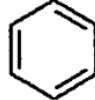
en donde W^1 , W^2 , $R^1 - R^3$, A y B son como se encuentran definidos, siempre que se excluya N-metil-4-[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)tio]-2-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indol-7-amina, o una sal del mismo.

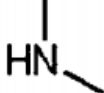
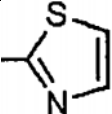
La reivindicación 2 consiste en un compuesto representado por la fórmula (I):



en donde W^1 , W^2 , $R^1 - R^3$, A y B son como se encuentran definidos, siempre que se excluya N-metil-4-[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)tio]-2-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indol-7-amina, o una sal del mismo.

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

Características esenciales	D1
compuesto representado por la fórmula (I): 	 (pág. 83, comp. 67)
$W^1 = S$	S
R^1 = grupo heterocíclico opcionalmente sustituido	
A = anillo de 6 miembros sustituido	

$W^2 = NR^4$ $R^4 = \text{alquilo } C_1$	
$R^3 = H$	H
B = heterociclo que contiene nitrógeno de 5 a 7 miembros	
siempre que se excluya N-metil-4-[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)tio]-2-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indol-7-amina, o una sal del mismo.	Comp. excluido

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en las reivindicaciones 1 y 2 porque divulga compuestos heterocíclicos fusionados que presentan activación de la glucoquinasa y son usados como agentes terapéuticos para la diabetes y similares. (Pág. 2, líneas 5 – 6, párr. [0006]).

La diferencia entre la invención, definida en las reivindicaciones 1 y 2 y los compuestos de D1 consiste en que las posibles sustituciones en el grupo farmacóforo de indol formado cuando A es benceno.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a los compuestos de fórmula (I) reclamados en esta solicitud ya que no parecen presentar propiedades superiores en comparación con los compuestos del estado de la técnica cercano.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular la necesidad de compuestos de anillo fusionado que tiene una acción de activación de glucocinasa, útiles para tratar la diabetes, alternativos a los ya conocidos en el estado del arte.

Sin embargo, D1 también divulga diferentes soluciones a este problema técnico, entre otros el compuesto N-metil-4-[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)tio]-2-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indol-7-amina y sus análogos, que presentan dicha actividad útil para el tratamiento de diabetes.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia habría podido modificar los sustituyentes grupo farmacofórico revelado en D1 como una alternativa para llegar así al objeto de las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:
Las reivindicaciones 1 y 2 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 5 – 11, 19 – 24 y las Reivindicaciones independientes 12 – 18 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1873144	1 – 24	Novedad – 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 2012-11-27

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza