

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-9246- -10	FECHA: 2013-05-21 17:09:55
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: 11-9246- -10
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 9175
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/EP2009/057998				
Fecha de Presentación Internacional	25/06/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°11-009246-00000-0000	Enero 27 de 2011
Reivindicaciones	Radicado N°11-009246-00000-0000	Enero 27 de 2011
	Radicado N°11-009246-00005-0000	Octubre 10 de 2011
	Radicado N°11-009246-00009-0000	Abril 1 de 2013
Respuesta del solicitante	Radicado N°11-009246-00009-0000	Abril 1 de 2013
Prioridad:	US 61076,443	Junio 27 de 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

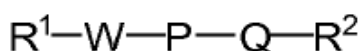
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud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

Por lo tanto, las reivindicaciones 11 a 13 visibles las páginas 11 a 15 del capítulo reivindicatorio presente en el radicado N°11-11-009246-00009-0000 son aceptadas para ser estudiadas, porque se registra el pago por dichas reivindicaciones adicionales, de acuerdo con el recibo presente en la página 5 del radicado N°11-009246-00000-0000.

Título de la solicitud: “Derivados de 2 – (2 – oxoimidazolin – 1 – il) piridin – 4 – carboxamida”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la obtención de compuestos alternativos inhibidores de Estearoil Co A desaturasa para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y diabetes causadas por hiperlipidemia.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de compuestos heteerocíclicos con actividad inhibitoria de Estearoil Co A desaturasa para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y diabetes causadas por hiperlipidemia.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/4439; A61K31/444; A61P3/10; A61P9/12; C07D213/81; C07D401/04; C07D401/14; C07D413/04; C07D413/14; C07D417/14.

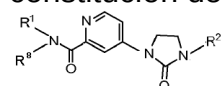
4. De la Solicitud de la Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa, porque a pesar de las limitaciones realizadas por el solicitante para los sustituyentes del compuesto de Fórmula I, la cantidad de los posibles sustituyentes sigue siendo muy amplia y se mencionan sustituyentes que sin importar la restricción, siguen siendo amplios, es decir, se considera de amplitud considerable y por lo tanto no conciso mencionar sustituyentes como por ejemplo “alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquil C₃₋₁₂ alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, aril C₆₋₁₀ alquilo C₁₋₆, heteroarilalquilo C₁₋₆, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, alcoxido C₁₋₆, entre otros más” y además se menciona que estos sustituyentes se encuentran sustituidos por otros sustituyentes de la misma naturaleza y amplitud que los principales y dentro de los cuales se mencionan sustituyentes no evidentes dentro de la estructura de la Fórmula (I) y que son sustituyentes de los sustituyentes de los sustituyentes principales de la Fórmula (I), es decir, estos sustituyentes terciarios tales como OR¹², OCOR¹⁴, CONR¹⁴, COOR¹⁴, NR¹⁴COOR¹⁶ N(R¹⁴)₂, SO₂N(R¹⁴)₂, NR¹⁴SO₂R¹⁶, SR¹⁶, entre muchos más mencionados en la larga reivindicación 1, a partir la implementación de todo este amplio marco de sustituyentes, se obtiene una cantidad demasiado amplia de posibles compuestos y por lo tanto la complejidad de la solicitud sigue siendo muy alta y todavía no es posible establecer el verdadero alcance de lo que se desea proteger. Se solicita realizar una restricción muchísimo más razonable y específica, de tal manera que a partir de los mismos se obtengan los compuestos de real interés para el inventor y que constituyen la solución al problema técnico objetivo planteado en la presente invención. El objetivo es que el solicitante mencione estructuras específicas de cada sustituyente posible dentro de la prosa de la reivindicación (esto quiere decir que en vez de mencionar aril C₆₋₁₀ alquilo C₁₋₆, se mencione bencilo, feniletilo, naftilpropilo; en vez de mencionar SO₂NR¹⁴, se mencione dimetilaminosulfonilo, propiretilaminosulfonilo; así sucesivamente con los demás sustituyentes definidos en la reivindicación 1). Es cierto que el inventor está en su legítimo derecho de proteger su invención en la extensión que lo estime

Sustituyente	Soportado en la descripción
R ¹	
W	
P	
Q	
R ²	

De igual manera se solicita divulgar la estructura del compuesto de fórmula (I), de tal forma que la persona versada en la materia comprenda plenamente la constitución de la misma, por ejemplo $R^1 - W - P - Q$ - puede ser:



De acuerdo con lo definido en la reivindicación 1, se solicita realizar la misma restricción a los sustituyentes divulgados en las reivindicaciones 1 a 10.

Para los sustituyentes de la reivindicación 3, se sugiere especificar la posición de los sustituyentes en los anillos de benceno.

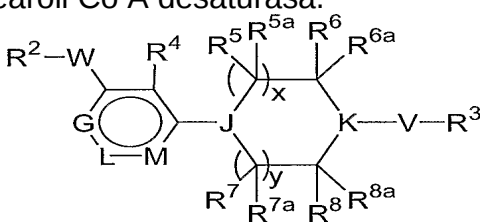
La reivindicación 13 no es concisa, porque al mencionar los grupos farmacoterapéuticos, en estos se incluyen muchísimas sustancias pertenecientes a estos mismos. Se solicita mencionar que sustancias específicas pueden ser objeto de combinación con los compuestos de la presente invención

5. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de solicitud de prioridad: Junio 27 de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006034446	Heterocyclic derivatives and their use as therapeutics agents	Marzo 30 de 2006

El documento D1¹ divulga la obtención de compuestos derivados de heterociclos como inhibidores de Estearoil Co A desaturasa.

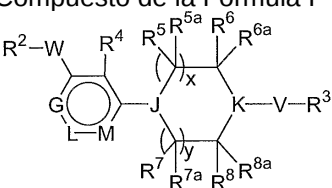
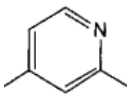
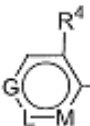


6. Examen de Patentabilidad.

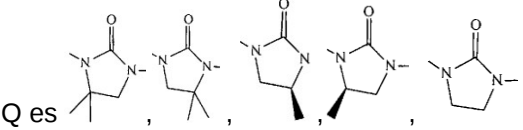
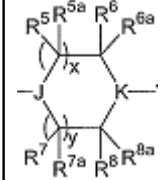
Novedad (Art 16 D 486)

La reivindicación 1 divulga un compuesto de la formula I donde... (Página 1 a 5 del capítulo reivindicatorio del radicado N° 11-009246-00009-0000)

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

Solicitud	D1
Compuesto de la Fórmula I $R^1-W-P-Q-R^2$	Compuesto de la Fórmula I 
R ¹ es H, alquilo C ₁₋₆ , cicloalquilo C ₃₋₁₂ , cicloalquil C ₃₋₁₂ alquilo C ₁₋₆ , alcoxialquilo, arilo C ₆₋₁₀ , arilo C ₆₋₁₀ alquilo C ₁₋₆ , heteroarilalquilo C ₁₋₆ .	R ² es H, alquilo C ₁₋₁₂ , cicloalquilo C ₃₋₁₂ , cicloalquilalquilo C ₄₋₁₂ , arilo, arilalquilo C ₇₋₁₉ , , heteroarilalquilo C ₃₋₁₂ ,
W es N(R ⁸)CO, donde R ⁸ es H, alquilo C ₁₋₆ , hidroxialquilo C ₁₋₆ , cicloalquil C ₃₋₁₂ alquilo C ₁₋₆ , o arilo C ₆₋₁₀ alquilo C ₁₋₆	W es N(R ¹)CO, donde R ¹ es H, alquilo C ₁₋₁₂ , hidroxialquilo C ₂₋₁₂ , cicloalquilalquilo C ₄₋₁₄ y arilalquilo C ₇₋₁₂ .
 P es	 Donde R ⁴ es H, G y L son C y M es N

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006034446A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060330&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

Q es 	 Donde J y K son N, x es 0, y es uno, R⁶ y R^{6a} forman un grupo oxo, R⁷, R^{7a}, R⁸, R^{8a} son H o alquilo (pueden ser metil)
R² es H, alquilo C₁₋₆, alquenilo C₂₋₆, alcoxido C₁₋₆, OH, hidroxialquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆ alquilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₁₂, cicloalquil C₃₋₁₂ alquilo C₁₋₆, arilo C₆₋₁₀, aril C₆₋₁₀ alquilo C₁₋₆, aril C₆₋₁₀ alcoxido C₁₋₆, heterociclo, heterociclo alquilo C₁₋₆, heteroarilo, heteroaril alquilo C₁₋₆.	V es un enlace directo y R³ es alquilo C₁₋₁₂, alquenilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, hidroxialquilo C₂₋₁₂, cicloalquilalquilo C₄₋₁₂, alcoxialquilo C₂₋₁₂, cicloalquilo C₃₋₁₂, heterociclo C₃₋₁₂, heterocicloalquilo C₃₋₁₂, arilo C₃₋₁₂, heteroarilo C₃₋₁₂.

Las características técnicas esenciales de los compuestos de la reivindicación 1, han sido previamente divulgadas en D1 (Páginas 3 y 4), el cual muestra compuestos derivados de heterociclos con actividad inhibitoria de Estearoil Co A desaturasa, con las características técnicas esenciales descritas en la tabla anterior.

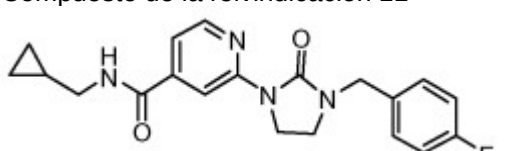
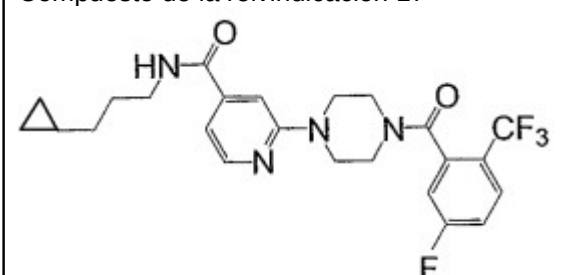
El solicitante afirma que el presente Estado de la Técnica se considera muy general con respecto y que la presente solicitud se considera como una selección del Estado de la Técnica anterior y que de acuerdo a los lineamientos de esta Oficina de Patentes, una generalidad no afecta la Novedad de una particularidad. Sin embargo, se observa que esta solicitud se considera muy amplia con respecto al Estado de la Técnica porque esta menciona en las páginas 1 a 4 del nuevo capítulo reivindicatorio que los sustituyentes descritos en R¹, R² y R⁸ están opcionalmente sustituidos por todos los posibles sustituyentes descritos en el cuerpo de la reivindicación 1, lo que genera una ampliación considerable de los posibles compuestos a obtener con respecto a lo descrito en el documento D1, por lo tanto, para que esta solicitud se considere como una selección del Estado de la Técnica divulgado, los compuestos se deben divulgar de manera más específica y detallada comparado en el Estado de la Técnica y no de manera más amplia como lo demuestra la presente solicitud.

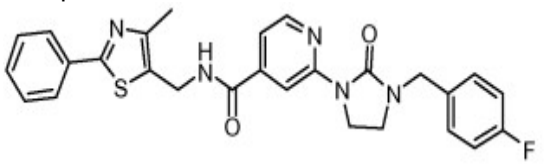
En consecuencia, la reivindicación 1, de acuerdo a lo divulgado en D1, carece de Novedad.

Las reivindicaciones 2 a 13, dependientes de la reivindicación 1, no divulga características adicionales que otorguen novedad a los compuestos de la reivindicación 1. Por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de Novedad.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

La reivindicación 11 divulga un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es: (Página 10 a 14 del capítulo reivindicatorio del radicado N° 11-009246-00009-0000)

Solicitud	D1
Compuesto de la reivindicación 11  N-(cyclopropylmethyl)-2-(3-(4-fluorobenzyl)-2-oxoimidazolidin-1-yl)isonicotinamide	Compuesto de la reivindicación 17 

Compuesto de la reivindicación 11  2-(3-(4-fluorobenzyl)-2-oxoimidazolidin-1-yl)-N-((4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl)methyl)isonicotinamide	N-(3-Cyclopropylpropyl)-2-[4-(5-fluoro-2-trifluoromethylbenzoyl)piperazin-1-yl] isonicotinamide.
--	---

D1 es considerado el Estado de la técnica más cercano a los compuestos específicos de la presente invención, de acuerdo a lo definido en la reivindicación 1, porque se divulgan compuestos derivados de isonicotinamida como inhibidores de la Eastearoil Co A desaturasa para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares causadas por hiperlipidemia (D1: página 50, líneas 22 y 23, reivindicación 17).

La diferencia entre los compuestos divulgado en la presente invención con respecto a los definidos en D1, radica en que los compuestos de la presente invención son derivados de 2 – (3 – (4 – fluorobencil) – 2 – oxo – imidazolin – 1 – il) N – cicloalquil/heteocicloalquil isonicotinamida, mientras que el compuesto definido en D1 es un derivado 2 – (4 – (5 – fluorobencil) piperazin – 1 – il) N – ciclopropilpropil isonicotinamida.

Esta diferencia al parecer no concede ningún efecto técnico ventajoso o inesperado a los compuestos de la presente invención con respecto al divulgado en D1.

El problema técnico Objetivo que se pretende resolver es el siguiente: Como modificar el compuesto divulgado en D1 para obtener compuestos alternativos derivados de 2 – oxo imidazolin – 1 – il isonicotinamida que tengan actividad inhibidora de Estearoil Co A reductasa para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares causada por hiperlipidemia?

D1 divulga en la página 3, líneas 2 a 12 y en la página 4, líneas 14 a 15, que se puede obtener un anillo de 2 – oxo imidazolina dentro de lo propuesto en D1, cuando x es 0, y es 1, J y K son N, R⁶ y R^{6a} forman un grupo oxo.

Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia y conocedora de los conceptos divulgados en D1, lograría modificar el compuesto divulgado en la reivindicación 17 y de acuerdo a lo ilustrado en la Fórmula I de D1, puede obtener un anillo de 2 – oxo imidazolina en vez del anillo de piperazina y emplear los posibles sustituyentes divulgados para la Fórmula I de D1, para obtener de esta forma los compuestos propuestos en la presente invención, de manera obvia o evidente.

En consecuencia, la reivindicación 11 de acuerdo a lo divulgado en D1, carece de Nivel Inventivo

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006034446	1 a 13	Novedad
D1	WO2006034446	11	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 2013-05-28

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza