

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-3796- -4	FECHA: 2012-11-16 15:04:52
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)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Asunto: Radicación: 11-3796- -4
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 519
Oficio: 21360
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/EP2009/057324				
Fecha de Presentación Internacional	15/06/2009				

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 16 a 55	14/Enero/2011
Reivindicaciones:	Folios 56 a 60	14/Enero/2011
	Folios 61 a 65	14/Enero/2011
Prioridad:	EP 08380177.9	16/Junio/2008
	US 12/139,661	16/Junio/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

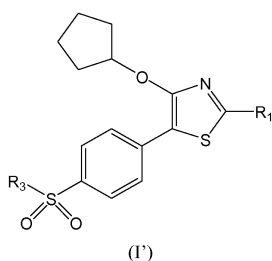
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud

contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Para esta solicitud se han realizado los pagos respectivos, por lo tanto se estudiarán las 18 reivindicaciones presentadas.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE 5-(4-METANOSULFONILFENIL)-TIAZOL PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS AGUDAS Y CRÓNICAS”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles para tratar estados o enfermedades inflamatorios agudos y crónicos.

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



(Fl.64)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 277/24; A 61 K 31/425

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

El uso de las reivindicaciones 1 – 11, 17 y 18 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 11 y 18 se refieren a usos que se le pueden dar al compuesto lo cual no es patentable según la legislación aplicable. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 16 no es clara cuando se utiliza el término “al menos” el cual no es limitativo ni preciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 17 indica el uso que puede darse al compuesto aunque la reivindicación esté encabezada en términos de un compuesto, la materia objeto de la reivindicación 17 ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 12 a 15. Se sugiere eliminar esta reivindicación 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 16 de junio de 2008. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

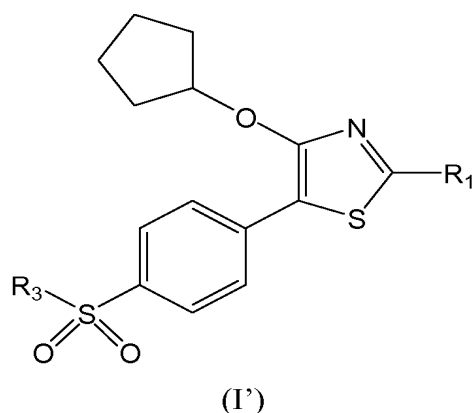
Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	US5124342	"4-Hydroxythiazoles as 5-Lipoxygenase Inhibitors"	23/Junio/1992

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula I útil como inhibidor de 5-lipoxigenasa (Abstract, Col. 2 línea 12 a Col. 3 línea 12)

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 12 consiste en un compuesto de fórmula (I') que es:



en la que:

R_1 se selecciona de alquilo C_1-C_6 sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido y heterociclilo sustituido o no sustituido;

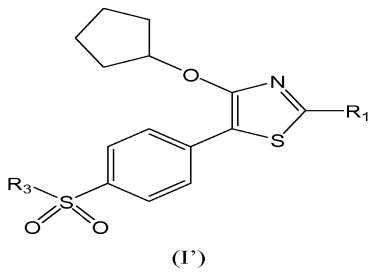
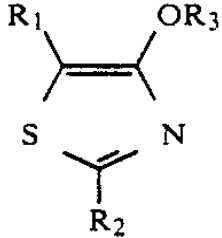
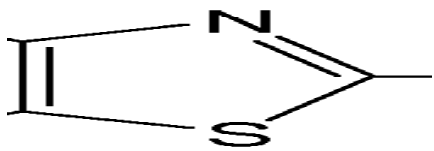
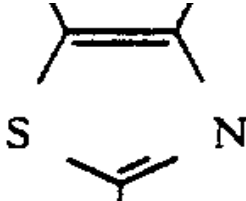
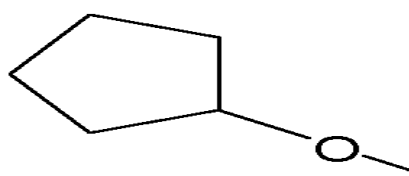
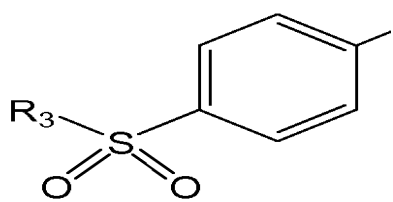
R_3 es un radical alquilo C_1-C_6 ;

o una sal, un profármaco y/o un solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

¹[URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5124342A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19920623&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

CC=US&NR=5124342A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19920623&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

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

SOLICITUD	D1
 (I')	 (Col. 2 línea 12 a Col. 3 línea 12)
	
R₁ Alquilo C ₁ -C ₆ sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido y heterociclilo sustituido o no sustituido	R₂ Arilo, arilo sustituido, alquilo alquilo sustituido, arilalquilo, arilalquilo sustituido (Col. 2 líneas 33 – 46)
	OR₃ R ₃ es seleccionado de hidrógeno, COR ₄ , COCX ₁ X ₂ NR ₆ R ₇ , CR ₈ R ₉ OR ₁₀ , CH ₂ CR ₈ (OR ₁₀), CH ₂ OR ₁₁ y SiR ₁₂ R ₁₃ R ₁₄ (Col. 2 líneas 47 -50) donde al menos 2 grupos de R ₈ , R ₉ , R ₁₀ y R ₁₁ forman juntos un anillo conteniendo 5 a 10 átomos siendo dicho anillo carbocíclico, heterocíclico o heterocíclico reducido (Col. 2 líneas 63 - 68)
 R₃ es un radical alquilo C₁ – C₆	R₁ Arilo sustituido con SO ₂ R ₄ (Col. 2 líneas 24 - 32) R ₄ es alquilo (Col. 2 líneas 51 – 54)

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula I útil como inhibidor de 5-lipoxigenasa (Abstract Col. 2 línea 12 a Col. 3 línea 12)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 12 y el compuesto de D1 consiste en que el documento D1 no divulga específicamente el sustituyente ciclopentilo en la posición 4 y el sustituyente 4- metilsulfonyl en la posición 5 del anillo de tiazol.

El efecto que logra el incluir el sustituyente ciclopentiloxi en la posición 4 y el sustituyente 4- metilsulfonilfenil en la posición 5 del anillo de tiazol es que proporciona nuevos compuestos alternativos para el tratamiento de estados o enfermedades inflamatorios agudos y crónicos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “el compuesto conocido en D1 para proporcionar nuevos compuestos alternativos para el tratamiento de estados o enfermedades inflamatorios agudos y crónicos”.

Sin embargo, el documento D1 sugiere la inclusión en la posición 5 del anillo de tiazol de un radical arilo sustituido con un grupo SO_2R_4 siendo R_4 un grupo alquilo (Col. 2 líneas 24 a 32 y líneas 51 a 54) y la inclusión en la posición 4 de un grupo OR_3 donde R_3 es $CR_8R_9OR_{10}$ y al menos 2 grupos de R_8 , R_9 , R_{10} y R_{11} forman juntos un anillo conteniendo 5 a 10 átomos dando lugar a un anillo heterocíclico de 5 a 10 átomos comprendiendo un átomo de oxígeno o un anillo carbocíclico de 5 a 10 átomos sustituido por un grupo OR_{10} (Col. 2 líneas 47 a 50 y 63 a 68) para obtener un compuesto inhibidor de 5-lipoxigenasa del cual es conocida su acción inmunomoduladora y su utilidad en el tratamiento de estados inflamatorios agudos y crónicos.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, esperaría que al sustituir el anillo de tiazol divulgado en el documento D1 por un sustituyente 4-metilsulfonilfenil en la posición 5 y un radical cicloalquiloxi (tal como lo sugiere el documento D1 al contemplar el radical R_3 como un anillo carbocíclico de 5 a 10 átomos) insustituido; se mantenga el efecto del compuesto en el tratamiento de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, para llegar al objeto de la reivindicación 12 por lo cual se considera obvia.

En conclusión la reivindicación 12 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 13 – 16 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 12 – 16 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	US5124342	12 – 16	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: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo