

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-39945- -5	FECHA: 2013-01-21 15:24:48
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 9
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
NOTIFICACIONMARCAS@LLOREDACAMACHO.COM

Asunto: Radicación: 11-39945- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 901
 Folios: 9

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/EP2009/65354				
Fecha de Presentación Internacional	18/11/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 21 a 123	31/Marzo/2011
Reivindicaciones:	Folios 124 a 134	31/Marzo/2011
	Folios 139 a 149	18/Abril/2011
Prioridad:	EP 08170188.0	28/Noviembre/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

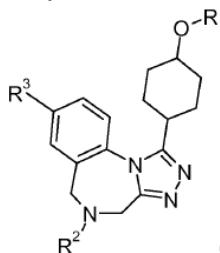
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud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

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capitulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Arlciclohexiléteres de dihidro-tetraazabenzozulenos para su uso como antagonistas del receptor V1A de vasopresina”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar compuestos que actúen como moduladores de receptor de la V1a y en particular como antagonistas del receptor, puesto que actúan en diferentes estados patológicos, que posean selectividad para evitar efectos secundarios no deseados.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto



de la fórmula I donde los radicales están debidamente definidos (folios 31 a 32) que actúan como moduladores del receptor de la V1a y en particular como antagonistas de la misma.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 487/04.

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

El objeto de las reivindicaciones 20 y 22 no es patentable de acuerdo con el Art y literal citado, ya que se trata de emplear para el tratamiento humano.

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

El uso de la reivindicación 19 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el termino uso no debe ser empleado puesto que el uso no es ptentable, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 17 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas sólo hace referencia a la preparación de los compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los compuestos. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de compuestos que ha sido sintetizado y probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

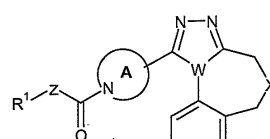
Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ¹	
R ²	
R ³	Cl, F

La reivindicación 1 no es concisa porque R^1 y R^2 , se definen de manera imprecisa, puesto que en los grupos funcionales, arilo y heteroarilo no se menciona cuantos átomos de carbono tiene y cuáles son los heteroátomos.

Las reivindicación 21 hace referencia a una composición farmacéutica pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones. Además no se encuentra debidamente sustentada puesto que en las realizaciones preferidas no se menciona la actividad de dichas composiciones con sus respectivas proporciones.

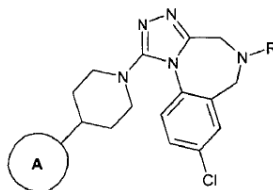
El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad, Noviembre 28 de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

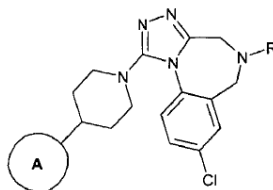
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2005068466	“Compounds useful in therapy”	28/Julio/2005
D2	WO2006021882	“triazolobenzodiazepines and their use as vasopressin antagonists”	02/Marzo/2006



CC=WO&NR=2005068466A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050728&DB=EPODOC&locale=en EP

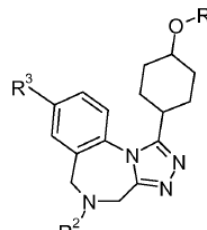
entre otros; A es un anillo heterocíclico que al menos tienen un N; Z es un enlace directo, alquil C₁₋₈ o cicloalquil C₃₋₈; R¹ es R², OR², OR³-R⁴, entre otros, empleados como antagonistas del receptor humano V1A (Pág. 1, líneas 6 – 13; Pág. 3; reivindicaciones 14 y 15).

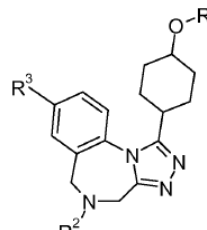


El documento D2^[2] divulga un compuesto de fórmula (I) , donde R: H, alquil C₁₋₆, COR¹, SO₂, entre otros, donde R¹ es alquil C₁₋₆; A es un anillo fenil o piridinil los cuales exhiben actividad de antagonista de vasopresina (Pág. 1, líneas 25 – 27; Pág. 2, líneas 13 – 20),)

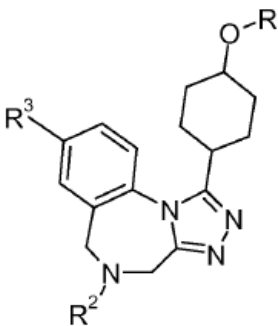
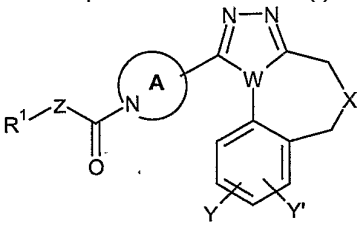
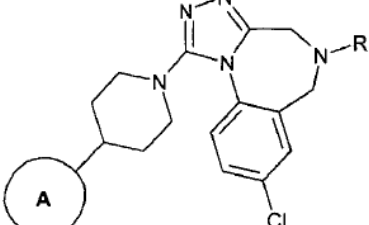
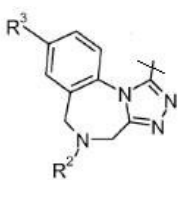
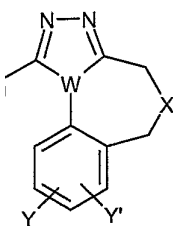
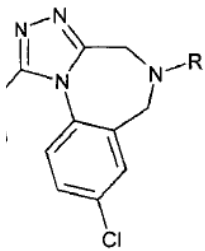
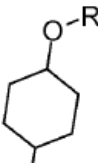
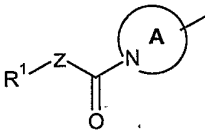
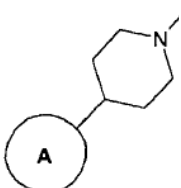
8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)



La **reivindicación 1** consiste en un compuesto de fórmula (I) , donde los sustituyentes R¹, R² y R³ están debidamente definidos (folios 139 a 140).

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

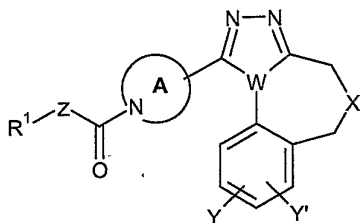
Características esenciales		D1		D2	
Compuesto de fórmula I		Compuesto de fórmula (I)		Compuesto de fórmula (I)	
					
	R ³ : Cl o F		X: NR ó O, donde R es H, alquilo C ₁₋₈ o SO ₂ -alquilo C ₁₋₈		R: H, alquil C ₁₋₆ , COR ¹ , donde R ¹ es alquil C ₁₋₆
	R ² : H, alquilo C ₁₋₁₂ , sin sustituir o sustituido, - (CH ₂) _q -R ^a , donde R ^a es fenilo, entre otros; - (CH ₂) _i NR ⁱ R ⁱⁱ , S(O) ₂ -alquilo C ₁₋₁₂ , entre otros		W: N o CH		
	R ¹ : arilo o heteroarilo sustituido o sin sustituir por A, donde A es halógeno, ciano, Oh, entre otros		Y y Y': H, halogeno, OH, CF ₃ , CH, alquil C ₁₋₆ , entre otros		A: anillo fenil o piridinil
			A: anillo heterocíclico que al menos tienen un N Z: enlace directo,		

²⁰URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2006021882A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060302&DB=EPODOC&locale=en_EP)

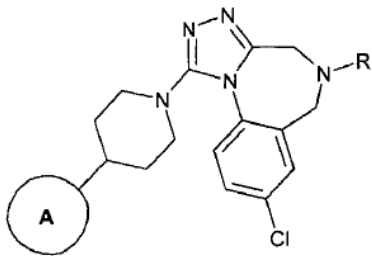
CC=WO&NR=2006021882A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060302&DB=EPODOC&locale=en_EP

			alquil C ₁₋₈ o cicloalquil C ₃₋₈		
			R ¹ : R ² , OR ² , OR ³ -R ⁴ , entre otros, donde R ² y R ⁴ es H, cicloalquil C ₃₋₈ , entre otros, R ³ es un enlace directo o alquil C ₁₋₈		

Los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

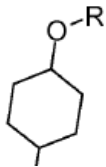


El documento D1 divulga un compuesto de fórmula (I) o su derivado farmacéuticamente aceptable, donde X es NR ó O, donde R es H, alquilo C₁₋₈ o SO₂-alquilo C₁₋₈; W es N o CH; Y y Y' son H, halógeno, OH, CF₃, CH, alquil C₁₋₆, entre otros; A es un anillo heterocíclico que al menos tienen un N; Z es un enlace directo, alquil C₁₋₈ o cicloalquil C₃₋₈; R¹ es R², OR², OR³-R⁴, entre otros, donde R² y R⁴ es H, cicloalquilo C₃₋₈, entre otros, R³ es un enlace directo o alquil C₁₋₈ (Pág. 3) empleados como antagonistas del receptor humano V1A (Pág. 1, líneas 6 – 13).

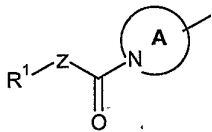


El documento D2 divulga un compuesto de fórmula (I) , donde R: H, alquil C₁₋₆, COR¹, SO₂,entre otros, donde R¹ es alquil C₁₋₆; A es un anillo fenil o piridinil (Pág. 2, líneas 13 – 20), los cuales exhiben actividad de antagonista de vasopresina (Pág. 1, líneas 25 – 27)

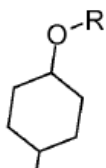
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del



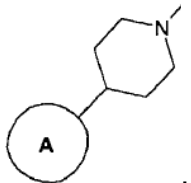
documento D1 consiste en el grupo , mientras que en D1 es un , siendo A un heterociclo.



La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del



documento D2 consiste en el grupo , mientras que en D2 es ,



siendo A un anillo piridinil o fenil.

El efecto que lograría las diferencias estructurales, el tipo de anillo, antes mencionada en el compuesto de fórmula I de la reivindicación 1, en cuanto a su acción como moduladores de receptor de la V1a y en particular como antagonistas del receptor, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias estructurales, otorgan al compuesto ahora reivindicado una ventaja técnica sobre los compuestos ya conocidos en la anterioridad D1 o D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa a los compuestos de fórmula I conocidos según D1 o D2 para que sea más eficiente su acción como moduladores de receptor de la V1a y en particular como antagonistas del receptor.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia los compuestos descritos en la reivindicación 1 de la presente invención a partir de las enseñanzas del documento D1 o D2 toda vez que las diferencias se limitan a colocar otro tipo de anillo al grupo central, sin que ese hecho confiera una mayor acción como moduladores de receptor de la V1a y en particular como antagonistas del receptor.

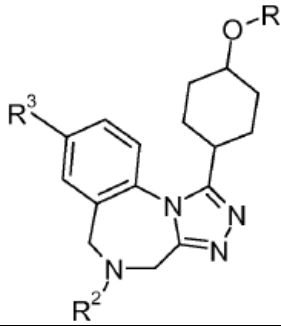
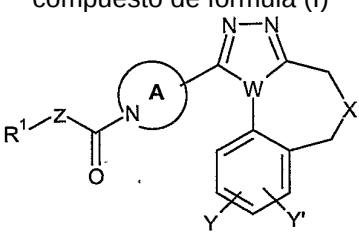
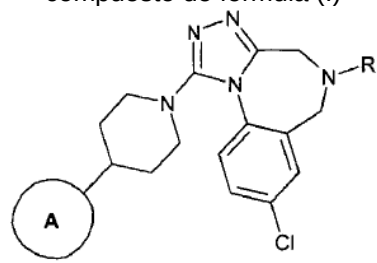
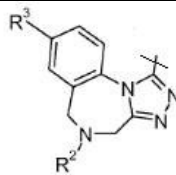
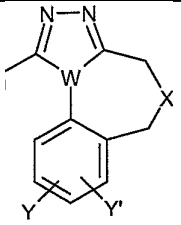
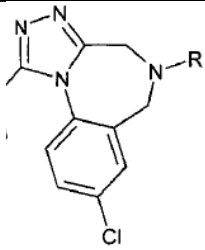
Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 17 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

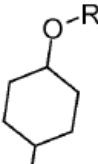
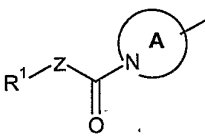
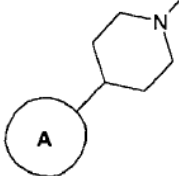
Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 17 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La **reivindicación 21** consiste en una composición farmacéutica debidamente definido (ver folio 202)

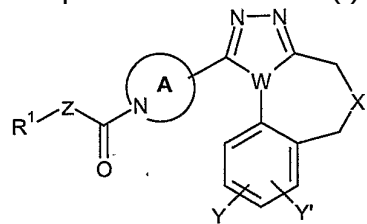
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales		D1		D2	
Composición farmacéutica que comprende:		Composición farmacéutica que comprende:		Composición farmacéutica que comprende:	
Como ingrediente activo un compuesto de fórmula I		Como ingrediente activo un compuesto de fórmula (I)		Como ingrediente activo un compuesto de fórmula (I)	
					
	R ³ : Cl o F		X: NR ó O, donde R es H, alquilo C ₁₋₈ o SO ₂ ⁻ alquilo C ₁₋₈		R: H, alquil C ₁₋₆ , COR ¹ , donde R ¹ es alquil C ₁₋₆
	R ² : H, alquilo C ₁₋₁₂ , sin sustituir o sustituido, - (CH ₂) _q -R ^a , donde R ^a es fenilo, entre otros; - (CH ₂) _i -NR ⁱ R ⁱⁱ , S(O) ₂ -alquilo C ₁₋		W: N o CH		
			Y y Y': H, halogeno, OH, CF ₃ , CH, alquil C ₁₋₆ , entre otros		

	12, entre otros				
	R ¹ :arilo o heteroarilo sustituido o sin sustituir por A, donde A es halógeno, ciano, Oh, entre otros		A: anillo heterocíclico que al menos tienen un N Z:enlace directo, alquil C ₁₋₈ o cicloalquil C ₃₋₈ R ¹ : R ² , OR ² , OR ³ -R ⁴ , entre otros, donde R ² y R ⁴ es H, cicloalquil C ₃₋₈ , entre otros, R ³ es un enlace directo o alquil C ₁₋₈		A: anillo fenil o piridinil

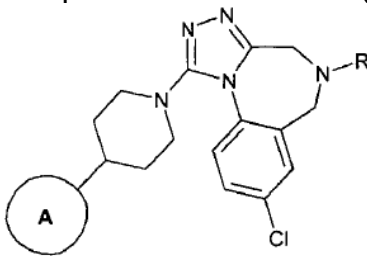
Los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 21 porque:

El documento D1 divulga una composición farmacéutica cuyo ingrediente activo es un compuesto de fórmula (I) (reivindicaciones 14 y 15). Donde el compuesto de fórmula (I)



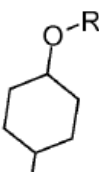
o su derivado farmacéuticamente aceptable, donde X es NR ó O, donde R es H, alquilo C₁₋₈ o SO₂-alquilo C₁₋₈; W es N o CH; Y y Y' son H, halógeno, OH, CF₃, CH, alquil C₁₋₆, entre otros; A es un anillo heterocíclico que al menos tienen un N; Z es un enlace directo, alquil C₁₋₈ o cicloalquil C₃₋₈; R¹ es R², OR², OR³-R⁴, entre otros, donde R² y R⁴ es H, cicloalquilo C₃₋₈, entre otros, R³ es un enlace directo o alquil C₁₋₈ (Pág. 3) empleados como antagonistas del receptor humano V1A (Pág. 1, líneas 6 – 13).

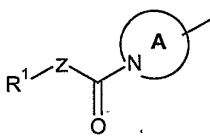
El documento D2 divulga una composición farmacéutica cuyo ingrediente activo es un compuesto de fórmula (I) (reivindicación 11). Donde el compuesto de fórmula (I)



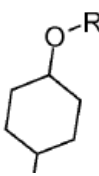
, donde R: H, alquil C₁₋₆, COR¹, SO₂,entre otros, donde R¹ es alquil C₁₋₆; A es un anillo fenil o piridinil (Pág. 2, líneas 13 – 20), los cuales ehiben actividad de antagonista de vasopresina (Pág. 1, líneas 25 – 27)

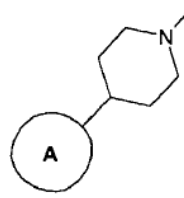
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 21 y la composición es en

el compuesto del documento D1 consiste en el grupo , mientras que en D1 es

un , siendo A un heterociclo.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 21 y la composición es en

el compuesto del documento D2 consiste en el grupo , mientras que en D2 es

, siendo A un anillo piridinil o fenil.

El efecto que lograría las diferencias estructurales, el tipo de anillo, antes mencionada en el compuesto de fórmula I ingrediente activo de la composición de la reivindicación 21, en cuanto a su acción como moduladores de receptor de la V1a y en particular como antagonistas del receptor, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias estructurales en el compuesto, otorgan a la composición ahora reivindicada una ventaja técnica sobre las composiciones ya conocidos en la anterioridad D1 o D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa a las composiciones conocidas según D1 o D2 para que sea más eficiente su acción como moduladores de receptor de la V1a y en particular como antagonistas del receptor.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia las composiciones descritas en la reivindicación 21 de la presente invención a partir de las enseñanzas del documento D1 o D2 toda vez que las diferencias están en el compuesto donde se limitan a colocar otro tipo de anillo al grupo central, sin que ese hecho confiera una mayor acción como moduladores de receptor de la V1a y en particular como antagonistas del receptor.

Conclusión:

Las reivindicación 21 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2005068466	1 – 17 y 21	Nivel Inventivo
D2	WO2006021882	1 – 17 y 21	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 2013-01-22

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo