

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-109923- -4	FECHA: 2013-07-25 18:28:39
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)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ

Asunto: Radicación: 11-109923- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 13537
 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/JP2010/051651				
Fecha de Presentación Internacional	29/01/2010				

1 . Documentos estudiados:

Descripción: Radicado N° 11-109923-00000-0000 29/08/2011

Reivindicaciones: Radicado N° 11-109923-00000-0000 29/08/2011
 Radicado N° 11-109923-00001-0000 19/07/2012

Prioridad: JP 2009-020720 30/01/2009

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.

Teniendo en cuenta que el solicitante pagó la tasa correspondiente a las reivindicaciones adicionales, se procederá a estudiar el capítulo reivindicatorio modificado.

Título de la solicitud: “COMPUESTO DE ANILLO FUSIONADO Y SU USO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un compuesto superior como medicamento para la profilaxis o el tratamiento y similares de enfermedades circulatorias tales como hipertensión, y similares y/o enfermedades metabólicas tales como diabetes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el compuesto de fórmulas I que muestra actividad farmacológica superior y propiedades fisicoquímicas superiores para obtener un medicamento útil como agente para la prevención o el tratamiento de enfermedades circulatorias tales como hipertensión, metabólicas tales como diabetes.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D487/004.

4 . Excepciones de patentabilidad (Art 20 D486 literal a)-d))

El objeto de las reivindicaciones 18 a 20, aunque estén encabezadas como medicamento su contenido está dirigido hacia un método de tratamiento, así que no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5 . De la solicitud de patente

Título

El título debe especificar el núcleo del compuesto de fórmula I objeto de la solicitud y no hacer mención del uso del mismo, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, hay términos que no son concisos como por ejemplo: "opcionalmente sustituido", "grupo cíclico no aromático", "grupo cíclico aromático", "grupo heterocíclico", "profármacos", entre otros.

6 . Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

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 prioridad: 30 de enero de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2008062905	“Heteromonocyclic compound and use thereof”	29/Mayo/2008

El documento D1^[1] divulga compuestos derivados de pirimidinona utilizados como antagonistas de angiotensina II (Resumen; Ejemplos).

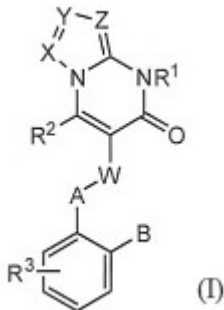
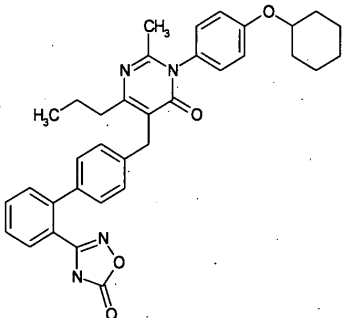
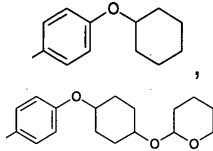
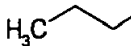
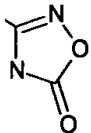
[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008062905A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20080529&DB=EPODOC&locale=en_EP

8 . Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto caracterizado por la fórmula (I)...” (Ver página 1134 del radicado N° 11-109923-00001-0000)

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

Características esenciales	D1
	
R ¹ = H, alquilo C ₁₋₆ , grupo cíclico no aromático 3-10; grupo cíclico aromático 5 o 6 C, opcionalmente sustituidos	
R ² = H, alquilo C ₁₋₆ , alcoxi C ₁₋₆ , alquil C ₁₋₆ -tio, entre otros	
W= alquilenos C ₁₋₄	CH ₂
A= anillo aromático de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido	
B= Acilo, grupo heterocíclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido	
Anillo formado por X, Y, Z = c/u independientemente son N, CR ⁴ , donde R ⁴ = H, Hal, alquilo C ₁₋₆ , alcoxi C ₁₋₆ , cicloalquilo C ₃₋₆	No menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de pirimidinona como antagonistas de angiotensina II.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1 consiste en que los compuestos de la solicitud tienen un anillo de 5 miembros fusionado a la pirimidinona.

El efecto que confiere la diferencia es que se logran compuestos antagonistas de angiotensina II para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión y la diabetes.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para lograr compuestos antagonistas de angiotensina II para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión y la diabetes”.

Sin embargo, la utilización de compuestos derivados de pirimidinona fusionados para lograr compuestos antagonistas de angiotensina II, resulta obvia a la luz del documento D1, puesto que no hay un cambio en la actividad, además, el anillo fusionado a la pirimidinona de la presente solicitud no es específico y puede tener varias opciones en las posiciones de sus

heteroátomos, sin cambiar la actividad para este tipo de compuestos.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D1 con el fin de lograr compuestos antagonistas de angiotensina II y así llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por los compuestos reivindicados en relación con los compuestos del arte anterior, la solución al problema técnico parece ser obvia a la luz del documento D1.

Conclusión:
La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). Las reivindicaciones 2 a 9, 16 y 17 no mencionan alguna adicional que hagan inventivo el objeto de la reivindicación 1, por lo cual tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo.

9. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008062905	1 a 9, 16 y 17	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 2013-07-30

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer