

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-126036- -4	FECHA: 2013-04-03 17:20:24
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 DE PAEZ

Asunto: Radicación: 11-126036- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6066
 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/FR2010/050549				
Fecha de Presentación Internacional	25/03/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 14 a 164	27/Septiembre/2011
Reivindicaciones:	Folios 165 a 180	27/Septiembre/2011
Prioridad:	FR 0901460	27/Marzo/2009

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

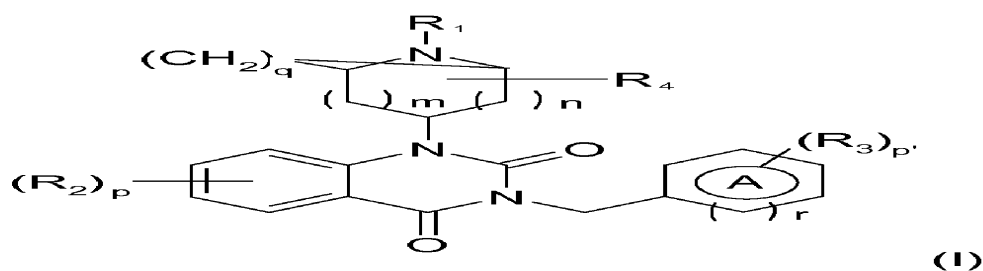
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud 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 cancelaron las tasas correspondientes, por lo tanto se estudiaran las 21 reivindicaciones presentadas.

Título de la solicitud: “APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE DERIVADOS DE QUINAZOLINODIONA”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos compuestos

alternativos útiles como inhibidores de PDE7 y PDE8

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona reclama la utilización de un compuesto de fórmula general (I)



(Fls. 165 a 169)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/517

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

El uso de las reivindicaciones 1 – 20 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

Igualmente se aclara que si la solicitante pretende reclamar los compuestos a los cuales se hace referencia en las reivindicaciones 1 – 20 como es el caso de la reivindicación 21, estos compuestos se encuentran ya divulgados en el documento CO-1036551 equivalente a la publicación en fase internacional WO2009/077680 el cual divulga un compuesto derivado de quinazolinona útil como inhibidor de PDE 7 y PDE 8 (Fls. 149 a 156; Fls. 269 a 275 Reivindicaciones 1 a 18), como se indica en el examen de patentabilidad. Todas las características adicionales mencionadas en las reivindicaciones 9 a 19 se encuentran completamente divulgadas en este documento. Se recuerda a la solicitante que un compuesto ya conocido no puede ser objeto de patente al reivindicarse un segundo uso por lo tanto el uso de este compuesto para el tratamiento de trastornos psiquiátricos y neurológicos no le otorga novedad al compuesto divulgado en el documento CO-1036551 para tratamiento de enfermedades inflamatorias e inmuno-inflamatorias.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a aplicaciones terapéuticas las cuales no son patentables según la legislación aplicable y no define las características técnicas esenciales de la invención, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 19 se refieren a usos que se pueden dar al compuesto los cuales no son patentables según la legislación aplicable.

La reivindicación 20 indica el uso que puede darse al compuesto aunque la reivindicación esté encabezada en términos de “El compuesto”.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

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 27 de marzo de 2009.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO-1036551	“DERIVADOS DE QUINAZOLINADIONA SU PREPARACION Y SUS APLICACIONES TERAPEUTICAS”	03/Octubre/2007*

El documento D1 divulga una quinazolindiona de formula general (I) útil como inhibidor de PDE7 y PDE8 (Fls. 149 a 156; Fls. 269 a 275 Reivindicaciones 1 a 18)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 21 consiste en un compuesto según la reivindicación precedente, caracterizado por que se define según una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 19.

Dicho compuesto se refiere al compuesto de formula general (I) sobre el cual se realizará el examen de patentabilidad

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

Características esenciales	D1
(I) A es un grupo arilo o heteroarilo m y n representan independientemente el uno del otro el valor 0, 1 ó 2, entendiéndose que m+n ≤ 3 r representa el valor 0 ó 1.	(I) A representa un grupo arilo o heteroarilo m y n representan independientemente el uno del otro el valor 0, 1 ó 2, entendiéndose que m+n ≤ 3 r representa el valor 0 ó 1. (Fls. 149 a 152; Fls. 269 a 272 Reivindicación 1)
R₁ R₁ representa: - un átomo de hidrógeno - C(O)R en el que R es un átomo de hidrógeno, un grupo alcoxi (C₁ – C₆) , un grupo arilo, Un grupo cicloalquilo (C₃ - C₆) o un grupo alquilo (C₁ – C₆), -un grupo alquilo (C₁ – C₆) opcionalmente sustituido	R₁ R₁ representa: -un átomo de hidrógeno -C(O)R en el que R es un átomo de hidrógeno, un grupo alcoxi (C₁ – C₆) , un grupo arilo, un grupo cicloalquilo (C₃ - C₆) o un grupo alquilo (C₁ – C₆), -un grupo alquilo (C₁ – C₆) opcionalmente sustituido (Fl. 149; Fls. 269 a 272 Reivindicación 1)
R₂ R₂ representa: - un átomo de hidrógeno - un átomo de halógeno - un grupo ciano - un grupo nitro - un grupo alquilo (C₁ – C₆) opcionalmente sustituido por un –NH₂ o bien por un grupo –NHC(O)R_b - un grupo O-R_a en el que R_a representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo (C₁ – C₆) opcionalmente sustituido, un grupo alcinilo (C₂ – C₆) o un grupo arilo (Fls. 165 y 166)	R₂ R₂ representa: - un átomo de hidrógeno - un átomo de halógeno - un grupo ciano - un grupo nitro - un grupo alquilo (C₁ – C₆) - un grupo O-R_a en el que R_a representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo (C₁ – C₆) opcionalmente sustituido, un grupo alquinilo (C₂ – C₆) o un grupo arilo (Fl. 149; Fls. 269 a 272 Reivindicación 1)

Características esenciales	D1
R₃ R₃ representa: - un átomo de hidrógeno - un átomo de halógeno - un grupo hidroxilo - un grupo ciano - un grupo –SCF₃ - un grupo nitro - un grupo oxo - un grupo –S(O)_{0.2}-alquilo, –S(O)_{0.2}-heterocicloalquilo, un grupo –O-SO₂-arilo - un grupo -alquil-amino-alquilo o –cicloalquil-amino-alquilo - un grupo sulfonamida - un grupo arilo o un grupo heteroarilo - un grupo heterocicloalquilo - un grupo alquilo (C₁ – C₆) - un grupo – C(O)NR_bR_c - un grupo –C(O)OR_c o un grupo –O-C(O)OR_c - un grupo alcoxi (C₁ – C₆) - un grupo –O-cicloalquilo, un grupo –O-arilo o un grupo –O-heterocicloalquilo - un grupo –NH-CO-NH-arilo, un grupo –NH-CO-NH-heteroarilo o un grupo –NH-CO-NH-alquilo (C₁ – C₆) - un grupo –N-alquilo (C₁ – C₆) - un grupo –NH-CO-arilo, un grupo –NH-CO-heteroarilo O bien R₃ forma con A un grupo heteroarilo policíclico (Fls. 166 a 168)	R₃ R₃ representa: - un átomo de hidrógeno - un átomo de halógeno - un grupo hidroxilo - un grupo ciano - un grupo –SCF₃ - un grupo nitro - un grupo oxo - un grupo –S(O)_{0.2}-alquilo, –S(O)_{0.2}-heterocicloalquilo, un grupo –O-SO₂-arilo - un grupo -alquil-amino-alquilo o –cicloalquil-amino-alquilo - un grupo sulfonamida - un grupo arilo o un grupo heteroarilo - un grupo heterocicloalquilo - un grupo alquilo (C₁ – C₆) - un grupo – C(O)NR_bR_c - un grupo –C(O)OR_c o un grupo –O-C(O)OR_c - un grupo alcoxi (C₁ – C₆) - un grupo –O-cicloalquilo, un grupo –O-arilo o un grupo –O-heterocicloalquilo - un grupo –NH-CO-NH-arilo, un grupo –NH-CO-NH-heteroarilo o un grupo –NH-CO-NH-alquilo (C₁ – C₆) - un grupo –N-alquilo (C₁ – C₆) - un grupo –NH-CO-arilo, un grupo –NH-CO-heteroarilo O bien R₃ forma con A un grupo heteroarilo policíclico (Fls. 150 y 151; Fls. 269 a 272 Reivindicación 1)
R₄ R₄ representa un átomo de hidrógeno, un grupo oxo o un grupo alquilo (C₁ – C₆)	R₄ R₄ representa un átomo de hidrógeno, un grupo oxo o un grupo alquilo (C₁ – C₅) (Fl. 151; Fls. 269 a 272 Reivindicación 1)

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 21 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una quinazolindiona de formula general (I) útil como inhibidor de PDE7 y PDE8 (Fls. 149 a 156; Fls. 269 a 275 Reivindicaciones 1 a 18). Como se menciono anteriormente este documento divulga todas las características mencionadas en las reivindicaciones 9 a 19.

En consecuencia, la reivindicación 21 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO-1036551	21	Novedad

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 2013-04-09

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo