

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-36512- -2	FECHA: 2013-06-13 11:17:28
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)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 12-36512- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 10374
 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/US2010/04721				
Fecha de Presentación Internacional	02/09/2010				

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:	Radicado No. 12-036512-00000-0000	01/03/2012
Reivindicaciones:	Radicado No. 12-036512-00000-0000	01/03/2012
Prioridad:	US 61/239,501	03/09/2009

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

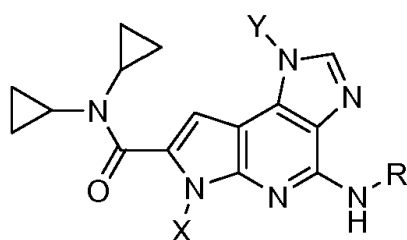
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuandola solicitud 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 se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 (Radicado No. 12-036512-00000-0000).

Título de la solicitud: “INHIBIDORES DE JAK2 Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MIELOPROLIFERATIVAS Y CANCER”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de identificar compuestos con actividad sobre el receptor JACK2 para el tratamiento de padecimientos relacionados con el mismo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (I):



(I)

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/437; A61P35/00; C07D471/14.

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

El objeto de las reivindicaciones 13 a 15 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 9 a 12 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

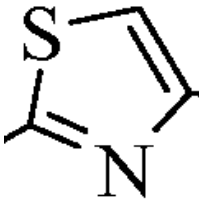
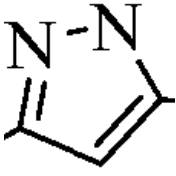
Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia al uso y no identifica el tipo de compuestos objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 carece de concisión debido a que abarca un indefinido número de sustituyentes dentro de la definición de los radicales de la fórmula (I), los cuales dan lugar a una marcada variabilidad en la estructural debido a que van desde un átomo de hidrógeno hasta derivados aromáticos sustituidos. Igualmente, la descripción carece de información que permita establecer que a pesar de la variabilidad estructural reivindicada los compuestos reclamados son igualmente una solución al problema técnico.

De acuerdo con la información proporcionada en la descripción y los ejemplos que sustentan la actividad de la materia reclamada, los compuestos que al parecer son una solución al problema técnico corresponden a aquellos en que:

R	X	Y
 Sustituido con alquil C ₁₋₆ , alquil C ₁₋₆ halo, alquil C ₁₋₆ - S(O) ₂ -alquil C ₁₋₆ , heteroaril de 6 miembros con un heteroátomo de N, -C(O)N(alquil C ₁₋₆) ₂ , -COOH, C(O)-heterociclil de 6 miembros, C(O)-heterociclil de 5 a 6 miembros, -C(O)-O- alquil C ₁₋₆ , C(O)N(alquil C ₁₋₆) (heterociclil 5 a 6 miembros), cicloalquil fusionado de 5 a 6 miembros, SO ₂ alquil C ₁₋₆ , halógeno, heterocicloalquil fusionado de 5 a 6 miembros, CN, fenil fusionado	H	-CH ₃
 Sustituído	-CH ₂ --CH ₃	

Se sugiere al solicitante realizar una generalización racional de la materia reclamada con fundamento en los ejemplos ensayados y que se encuentran debidamente sustentados.

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: 3 de septiembre de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 2006/122137	“1, 6 -DIHYDRO- 1,3, 5, 6- TETRAAZA-AS-INDACENE BASED TRICYCLIC COMPOUNDS AND	16/11/2006

		PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING SAME AS INHIBITORS OF IKK ENZYME ACTIVITY "	
--	--	---	--

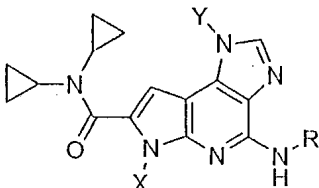
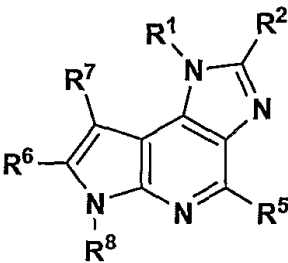
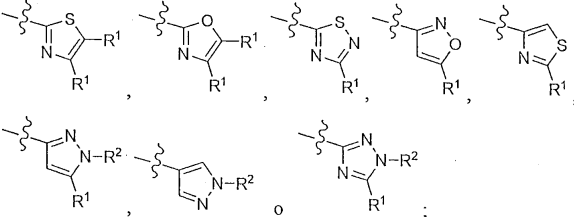
D1^[1] divulga compuestos de fórmula (I) y composiciones que los contienen (Resumen).

8 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) o su estereoisómero, tautómero o sal del mismo farmacéuticamente aceptable.

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

Características esenciales	D1
Un compuesto de fórmula (I):  (I)	Compuestos derivados de la fórmula:  (Pág. 5)
X es alquilo C1-4	R ⁸ es alquilo
Y es alquilo C1-4	R ¹ es alquilo C ₁₋₃ (Pág. 5)
R es: 	R ⁵ es NR ³ R ⁴ , en donde R ³ R ⁴ son independientemente H o heteroaril. (Págs. 5 y 6)

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan derivados de 1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridina los cuales tienen actividad sobre el receptor IKK.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en que la presente solicitud corresponde a una selección de los compuestos previamente divulgados en D1.

1[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061116&CC=WO&NR=2006122137A1&KC=A1

El efecto que logra el incluir esta selección es la determinación de la actividad de algunos de los compuestos seleccionados sobre el receptor de tirosina cinasa JACK2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo identificar una actividad adicional para los compuestos previamente divulgados en D1?.

Sin embargo, la determinación de un segundo uso para un subgrupo de compuestos comprendidos en D1 no les confiere nivel inventivo, ya que esta solicitud no corresponde a la reclamación de un solo elemento o un grupo pequeño de elementos. Adicionalmente, la solicitud carece de información que permita determinar que todos los productos del subgrupo presenten el efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnica.

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, durante el estudio de los compuestos previamente divulgados en D1 podría determinar segundos usos para algunos de ellos. Adicionalmente, teniendo en cuenta que no se evidencia una actividad común en el extenso número de compuestos reclamados se considera que la solicitud carece de nivel inventivo.

Conclusión:

La reivindicación 1 y sus dependientes cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen 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	WO 2006/122137	1 – 8	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 2013-06-18

Elaboró: Emilse Cano Urrego

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo