

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-75407- -6	FECHA: 2013-07-25 14:54:06
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)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 12-75407- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 13296
 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/IB2010/002535				
Fecha de Presentación Internacional	07/10/2010				

1 . Documentos estudiados:

Descripción:	Radicado N° 12-075407-00000-0000	8/05/2012
Reivindicaciones:	Radicado N° 12-075407-00000-0000	8/05/2012
Prioridad:	IN 2439/CHE/2009	08/10/2009
	IN 2636CHE/2009	30/10/2009
	IN 158/CHE/2010	25/10/2010

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: DERIVADOS PIRAZÓLICOS COMO MODULADORES DE LOS CANALES DE CALCIO ACTIVADOS POR LA LIBERACIÓN DE CALCIO.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer compuestos moduladores de los canales de calcio activados por la liberación de calcio (CRAC).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de pirazol como CRAC.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D231/12//401/04//401/12//401/14//403/12//403/14//413/12//413/14//417/14; A61K31/415//31/4155; A61P35/00.

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

El objeto de las reivindicaciones 47-50, 52-57 y 60-73 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de la reivindicación 51 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6 . De la solicitud de patente

Título

El título de la solicitud debe hacer alusión a los grupos principales y sustituyentes más representativos de la molécula que se quiere proteger y no hacer mención de su actividad, 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, la reivindicación 1 no es concisa pues revela un número elevado de compuestos debido a la gran variedad de significados de sus sustituyentes y dichos compuestos pueden no estar completamente soportados por la descripción. Es necesario hacer el ajuste de dicha reivindicación.

Las reivindicaciones 15, 27, 42, 43, 44 y 45 deben hacerse dependientes de una principal, por ejemplo de la reivindicación 1 o 2.

7 . Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

8 . 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: 8 de octubre de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP1875925	"Preventive or remedy for bowel disease"	9/Enero/2008
D2	Yonetoku et al. Bioorganic & Medicinal Chemistry 14 (2006) 4750– 4760	"Novel potent and selective calcium-release-activated calcium (CRAC) channel inhibitors. Part 1: synthesis and inhibitory activity of 5-(1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-thiophenecarboxamides"	15/Julio/2006

El documento D1^[1] divulga compuestos inhibidores de la liberación de calcio (CRAC) (Resumen; Párrafo 0008; Reivindicación 4).

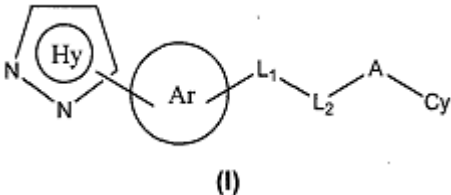
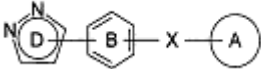
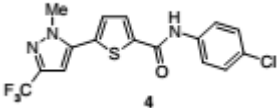
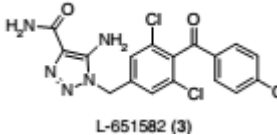
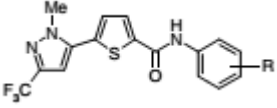
El documento D2^[2] divulga compuestos derivados de pirazol-tienofecarboxamidas como CRAC (Resumen; compuestos 4, 36, 37, Tabla 2).

9 . Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de la fórmula (I)…” *(Ver página 160 del radicado N° 12-075407-00000-0000)*

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

Características esenciales	D1	D2
 (I)	 (I)	 4  L-651582 (3) 

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan compuestos derivados de pirazol como moduladores de CRAC (D1= Resumen; Párrafo 0008; Reivindicación 4; D2= Resumen; compuestos 4, 36, 37, Tabla 2).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y los compuestos del documento D1 consiste en que en la anterioridad no están todos los compuestos que se reclaman en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D2 consiste en que los compuestos de este documento fueron excluidos de la presente solicitud.

[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1875925A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080109&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
 [2] URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16580212>

No se observa un efecto técnico sorprendente frente a lo revelado en los documentos D1 y D2.

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 moduladores de CRAC alternativos”.

Sin embargo, la utilización de compuestos derivados de pirazol sustituidos por carboxamidas para obtener compuestos moduladores de CRAC, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a compuestos derivados de pirazol-carboxamida y que son moduladores de CRAC.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2 con el fin de obtener compuestos moduladores de CRAC alternativos a los descritos en el documento D1 para 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 de los documentos D1 y D2.

Conclusión:

La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). Las reivindicaciones 2 a 46 no mencionan alguna característica adicional que haga inventivo el objeto de la reivindicación 1, por lo cual no cumplen con el requisito de nivel inventivo. En cuanto a las reivindicaciones 58 y 59 relacionadas con una composición que contiene el compuesto de la reivindicación 1, tampoco es inventiva puesto que sus características esenciales resultan obvias y derivadas del estado de la técnica, es decir, de los documentos D1 y D2, por tanto, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

10. Conclusión:

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1875925	1 a 46, 58 y 59	Nivel inventivo
D2	Yonetoku et al. Bioorganic & Medicinal Chemistry 14 (2006) 4750–4760	1 a 46, 58 y 59	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