

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	12-144970- -5	FECHA:	2014-01-14 09:41:48
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	8
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
HELENA CAMARGO WILLIAMSON

Asunto: Radicación: 12-144970- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 200
 Folios: 8

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/us2011/024618				
Fecha de Presentación Internacional	11/02/2011				

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 12-144970-00000-0000	27/agosto/2012
Reivindicaciones:	Radicado 12-144970-00000-0000	27/agosto/2012
	Radicado 12-144970-00004-0000	28/junio/2013
Prioridades:	US 61/303,481	11/febrero/2010
	US 61/430,521	06/enero/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de las prioridades porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de las prioridades reivindicadas.

3. Modificaciones no aceptadas (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

La solicitud de modificación al capítulo reivindicatorio no es aceptada porque la solicitante incluyen una limitación negativa o disclaimer en la nueva reivindicación 1, el cual no tiene soporte en la solicitud inicialmente presentada y no permite restaurar la novedad de la solicitud delimitando una reivindicación contra el estado actual de la técnica porque aunque excluye el compuesto (3-cloro-fenil)-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-

3-il)-amina divulgado en el antecedente, la solicitud es una selección de una lista de la solicitud de patente US 20080200458, por lo que no solo el compuesto (3-clorofenil)-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-il)-amina es afectado por novedad. En razón a lo expuesto, este Despacho informa a la solicitante que examen de patentabilidad de la solicitud se efectuará frente al capítulo reivindicatorio radicado bajo N° 12-144970-00000-0000.

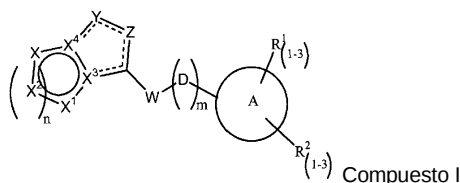
4. Objeto de la invención

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 la 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. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 92 del capítulo reivindicatorio radicado bajo N° 12-144970-00000-0000.

Título de la solicitud: “Compuestos de pirazolopiridina, pirazolopirazina, pirazolopirimidina, pirazolotiopena y pirazolotiazol como compuestos, potenciadores alostéricos del receptor metabotrópico de glutamato subtipo 4 (mglur4, por sus siglas en inglés) y métodos de tratamiento de la disfunción neurológica”

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos, composiciones, kits, métodos de tratamiento de agentes potenciadores del receptor metabotrópico de glutamato subtipo 4.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I) junto con las composiciones, kits y métodos de tratamiento que lo comprenden:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/56 y A61K 31/415.

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

El objeto de las reivindicaciones 1–24, 55–69 y 82–89 no son patentables de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 70 a 81 no son patentables, de acuerdo con el Art 14

7. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 34 y 42 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de R^1 , R^2 , R^3 , Z, Y, W, A, X, X_1 , X_2 , X_3 , X_4 y D se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados en la forma de ejemplos de la invención dentro del capítulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. El

siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripción.

Sustituyentes de acuerdo con la reivindicación 25 de la solicitud		Sustituyentes soportados en la descripción
Z	N, NR ₅ o CR ₅	N
Y	N, NH o NR ₅	N
W	S, O, NH o NR ₅	S, NH o NR ₅
A	cicloalquilo C ₃ -C ₁₂ o cicloalquenilo C ₃ -C ₁₂ o arilo o heteroarilo o heterocicloalquilo C ₃ -C ₁₂ o heterocicloalquenilo C ₃ -C ₁₂ o un anillo de 3-8 miembros que comprende C, O, S y/o N	Fenilo o piridina
R ₁	hidrógeno, halógeno, arilo, heteroarilo, alquiloC ₁₋₁₀ , cicloalquiloC ₃₋₁₀ , alquilo OC ₁₋₁₀ , OArilo, O-heteroarilo, NR ₃ R ₄ , CR ₃ R ₄ , CONR ₃ R ₄ , COCR ₃ R ₄ , COArilo, CO-heteroarilo, S(O) ₀₋₂ NR ₃ R ₄ , S(O) ₀₋₂ CR ₃ R ₄ , CN o CF ₃	hidrógeno, halógeno, alquiloC ₁₋₁₀ , alquilo OC ₁₋₁₀ , O-heteroarilo, CN o CF ₃
R ₂	hidrógeno, halógeno, arilo, heteroarilo, alquiloC ₁₋₁₀ , cicloalquiloC ₃₋₁₀ , alquilo OC ₁₋₁₀ , OArilo, O-heteroarilo, NR ₃ R ₄ , CR ₃ R ₄ , CONR ₃ R ₄ , COCR ₃ R ₄ , COArilo, CO-heteroarilo, S(O) ₀₋₂ NR ₃ R ₄ , S(O) ₀₋₂ CR ₃ R ₄ , CN o CF ₃	hidrógeno, halógeno, alquiloC ₁₋₁₀ , alquilo OC ₁₋₁₀ , O-heteroarilo, CN o CF ₃
R ₁ y R ₂	se pueden ciclar opcionalmente para formar un anillo que comprende cicloalquilo C ₃ -C ₁₂ o cicloalquenilo C ₃ -C ₁₂ o arilo o heteroarilo o heterocicloalquilo C ₃ -C ₁₂ o un anillo de 3-8 miembros que comprende C, O, S y/o N, opcionalmente sustituido por uno o más R ₄	No ejemplifica
R ₃	hidrógeno, halógeno, arilo, heteroarilo, bencilo, alquiloC ₁₋₆ , cicloalquiloC ₃₋₁₀ , CONR ₃ R ₄ , , S(O) ₀₋₂ NR ₃ R ₄ , CN o CF ₃	hidrógeno y heteroarilo
X	S, CR ₅ o N	C
X ₁	S, CR ₅ o N	N
X ₂	S, CR ₅ o N	C
X ₃	C o N	C
X ₄	C o N	C
D	cuando está presente, es CH ₂ , CR ₃ R ₄ , CONH o CONR ³ .	No está presente, CH ₂ , CR ₃ R ₄ , CONH y CONR ₃ ,

En las reivindicaciones 25 a 54, no están ejemplificadas aquellas modalidades en las que la estructura central no es N-(fenil o piridin)-**D**-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-il)-amina o tiol, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentado en la descripción.

Las reivindicaciones 25 a 54 no son claras porque la expresión empleada en ellas “un derivado farmacéuticamente aceptable del mismo” haciendo referencia a un característica esencial es imprecisa, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o eliminar la expresión del capítulo reivindicatorio.

Las reivindicaciones 25 a 54 no son claras porque ni concisas porque la utilización de las expresiones “cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo y heteroarilo” no son limitativas y son imprecisas, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Por lo que se hace indispensable que el solicitante indique las estructura de los anillos que cumplen con la condiciones de “cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo y heteroarilo”

Las reivindicaciones 90 a 92 no son claras ni concisas porque las características esenciales de un estuche o kits son: 1.) las composiciones farmacéuticas que están presentes, 2.) la forma de administración de cada una de las composiciones que comprende, 3.) las instrucciones para la administración de cada una de las composiciones para conseguir el efecto deseado, 4.) la cantidad de dosificación a ser

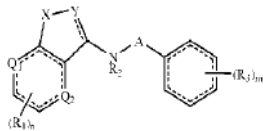
administrada en un tiempo determinado y 5.) el envase, recipiente o contenedor. Se sugiere al solicitante incluir en la reivindicación 90 todas las características técnicas esenciales necesaria para definir el kit o estuche reclamado de la manera previamente mencionada y que se encuentran debidamente soportadas en la descripción.

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 más antigua: febrero 11 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US 2008/0200458	“methods and compositions for the treatment of body composition disorder”	21/agosto/2008

El documento D1¹ divulga un compuesto de la fórmula (I) (Pág. 3, párr. [0009]).

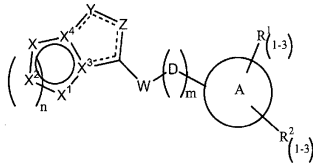


Compuesto I

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 25 consiste en: “Un compuesto de fórmula (I)...” (Pág. 206 del radicado N°. 12-144970-00000-0000).

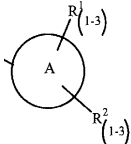
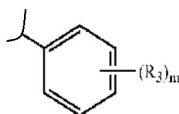
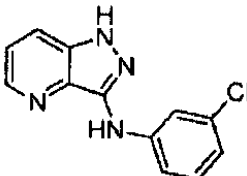
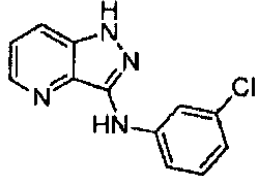
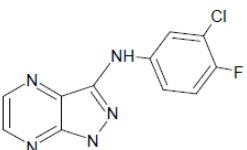
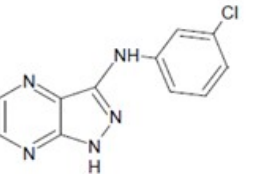


Compuesto I

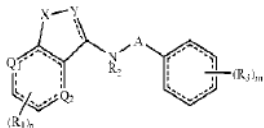
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un compuesto de fórmula (I) Compuesto I	Un compuesto de fórmula (I) Compuesto I (Pág. 3, párr. [0009]).
Z	Y
N, NR ₅ o CR ₅	C(R ₄), C(R ₄ R ₅), N o N(R ₄);
Y	X
N, NH o NR ₅	N(R ₄);
W	NR ₂
NH o NR ₅	
X	Q ₁
CR ₅ o N	carbono o nitrógeno
X ₁	Q ₂
CR ₅ o N	carbono o nitrógeno
X ₂ , X ₃ y X ₄	Carbono

1 <http://www.google.com/patents/US20080200458>

Carbono	
D	A
cuando está presente, es CH ₂ , CR ₃ R ₄ , CONH o CONR ₃	No existe o CH ₂ o C(O)
 donde A es arilo o heteroarilo	
Donde R₁ o R₂ son seleccionados entre: hidrógeno, halógeno, arilo, heteroarilo, alquiloC₁₋₁₀, cicloalquiloC₃₋₁₀, alquilo OC₁₋₁₀, OArilo, O-heteroarilo, NR₃R₄, CR₃R₄, CONR₃R₄, COCR₃R₄, COArilo, CO-heteroarilo, S(O)₀₋₂NR₃R₄, S(O)₀₋₂CR₃R₄, CN o CF₃ R₁ y R₂ se pueden ciclar opcionalmente para formar un anillo que comprende cicloalquilo C₃-C₁₂ o cicloalquenilo C₃-C₁₂ o arilo o heteroarilo o heterocicloalquilo C₃-C₁₂ o un anillo de 3-8 miembros que comprende C, O, S y/o N, opcionalmente sustituido por uno o más R₄	Donde R₃ es seleccionados entre: hidrógeno, halógeno, OR_{3A}, OArilo, O-heteroarilo, N(R_{3A})₂, CN
Realizaciones preferidas	Ejemplos
 Compuesto 1	 (3-cloro-fenil)-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-il)-amina. (Pág. 27, párr. [0438]).
 Compuesto 28 N-(3-cloro-4-fluorofenil)-(1H-pirazolo[3,4-b]pirazin-3-il)-amina.	 N-(3-cloro-fenil)-(1H-pirazolo[3,4-b]pirazin-3-il)-amina. (Pág. 25, párr. [0349]).

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 25 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual revela un compuesto de fórmula (I) (Pág. 3, párr. [0009]).



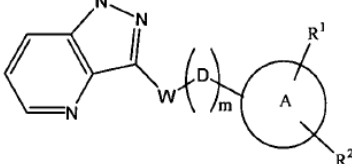
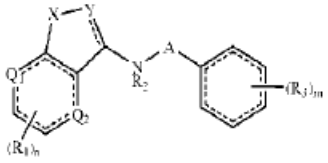
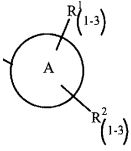
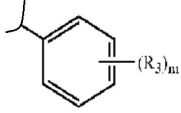
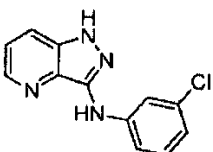
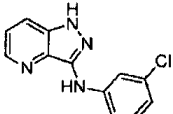
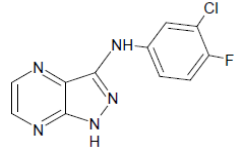
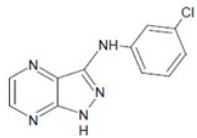
Compuesto I

En consecuencia, la reivindicación 26 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 26 a 39 y 41 a 54 no mencionan alguna característica que haga nueva al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se consideran que no son nuevas.

La reivindicación 40 consiste en: “La composición...” (Pág. 211 del radicado N°. 12-144970-00000-0000).

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

Características esenciales	D1
Una composición que comprende: el compuesto de fórmula	Una composición que comprende: Un compuesto de fórmula (I)
 (Pág. 13)	 Compuesto I (Pág. 4, párr. [0012]).
Z	Y
N, NR ₅ o CR ₅	C(R ₄), C(R ₄ R ₅), N o N(R ₄);
Y	X
N, NH o NR ₅	N(R ₄);
W	NR₂
NH	
 donde A es fenilo	
Donde R ₁ o R ₂ son seleccionados entre: hidrógeno, halógeno, arilo, heteroarilo, alquiloC ₁₋₁₀ , cicloalquiloC ₃₋₁₀ , alquilo OC ₁₋₁₀ , OArilo, O-heteroarilo, NR ₃ R ₄ , CR ₃ R ₄ , CONR ₃ R ₄ , COCR ₃ R ₄ , COArilo, CO-heteroarilo, S(O) ₀₋₂ NR ₃ R ₄ , S(O) ₀₋₂ CR ₃ R ₄ , CN o CF ₃ R ₁ y R ₂ se pueden ciclar opcionalmente para formar un anillo que comprende cicloalquilo C ₃ -C ₁₂ o cicloalqueno C ₃ -C ₁₂ o arilo o heteroarilo o heterocicloalquilo C ₃ -C ₁₂ o un anillo de 3-8 miembros que comprende C, O, S y/o N, opcionalmente sustituido por uno o más R ₄	Donde R ₃ es seleccionados entre: hidrógeno, halógeno, OR _{3A} , OArilo, O-heteroarilo, N(R _{3A}) ₂ , CN
X	Q₁
CR ₅ o N	carbono o nitrógeno
X₁	Q₂
CR ₅ o N	carbono o nitrógeno
X₂, X₃ y X₄	Carbono
Carbono	
D	A
cuando está presente, es CH ₂ , CR ₃ R ₄ , CONH o CONR ₃	No existe o CH ₂ o C(O)
Realizaciones preferidas	Ejemplos
 Compuesto 1	 (3-cloro-fenil)-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-il)-amina. (Pág. 27, párr. [0438]).
 Compuesto 28 N-(3-cloro-4-fluorofenil)-(1H-pirazolo[3,4-b]pirazin-3-il)-amina.	 N-(3-cloro-fenil)-(1H-pirazolo[3,4-b]pirazin-3-il)-amina. (Pág. 25, párr. [0349]).

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2008/0200458	25 a 54	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 del día siguiente 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 2014-01-21

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra