

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-16511- -4	FECHA: 2015-05-19 18:44:50
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JERONIMO CASTILLO BONILLA

Asunto: Radicación: 13-16511- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 5496
 Folios: 7

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/US2011/042729				
Fecha de Presentación Internacional	01/07/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°13-016511-00000-0000	Enero 29 de 2013
Reivindicaciones	Radicado N°13-016511-00000-0000	Enero 29 de 2013
Prioridad	US 61/360,755	Julio 7 de 2010

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 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

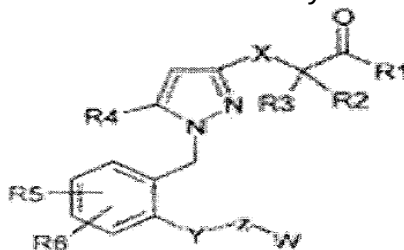
para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 37 contenidas en el radicado N°13-016511-00000-0000 son aceptadas para ser estudiadas, porque se realizó el pago por las reivindicaciones 11 a 37, de acuerdo con el recibo presente en la página 162 del radicado N°13-016511-00000-0000.

Título de la solicitud: “Compuestos que actúan en múltiples receptores de prostaglandina que dan una respuesta antiinflamatoria general”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener compuestos alternativos inhibidores de prostaglandinas, para el tratamiento del dolor y la inflamación.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de compuestos derivados de ácido 1 – bencilpirazol – 3 – il carboxílico como inhibidor de prostaglandinas para el tratamiento del dolor y la inflamación.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/415; A61P29/00; C07D231/12.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486, lit (d))

El objeto de las reivindicaciones 26 a 37 no es patentable, de acuerdo con el artículo citado.

5. De la Solicitud de la Patente

Título

El título de la solicitud se considera general y ambiguo, porque al mencionar “Compuestos que actúan en diferentes receptores de prostaglandina”, se incluyen muchos compuestos posibles que presentan dicha actividad, pero que no están incluidos dentro del objeto de la solicitud, donde se mencionan compuestos derivados de 1 – bencilpirazol – 3 – il carboxílico. Se solicita modificar el título de la solicitud, de manera que se refiera a los compuestos obtenidos en la misma. Así mismo, se solicita omitir del título el uso de dichos compuestos.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 5 no son concisas, porque al definir un “compuesto derivado de ácido 1 – [(2 – {(alquilo o arilo) metil} oxi) halo o haloalquil fenil sustituido) alquil] – 5 – hidrocarbilo sustituido – 1H – pirazol carboxílico o alquenilcarboxílico o hidrocarbilo sulfonamida”, no se mencionan los sustituyentes específicos denominados como “alquil, halo alquil, hidrocarbilo, fenil sustituido, arilo, entre otros”, por lo que se puede obtener una cantidad amplia de posibles

compuestos, pero que no se encuentran completamente sustentados en la solicitud. Se solicita mencionar de manera específica los sustituyentes que pueden integrar los compuestos de la solicitud (reemplazar alquil por metil, isopropil, heptil, etc.; arilo, por fenil, antracenil, fenantrenil, etc; así mismo con los demás sustituyentes). Se recomienda incluir el compuesto de la reivindicación 11 en la reivindicación 1 con el fin de que dar mayor claridad al objeto reclamado en la solicitud.

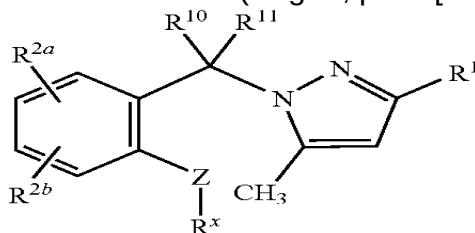
De igual manera, la reivindicación 11 no es concisa porque al definir los sustituyentes de manera general como “alquilo, arilo, cicloalquilo, fluoroalquilo, alcoxi, ariloxi, cianoalquilo”, se puede obtener una cantidad amplia de posibles compuestos que cumplen con estas características pero que no están sustentados en la descripción. Se solicita realizar una restricción razonable de dichos sustituyentes (definir “alcoxi como “metoxi, etoxi, tebutoxi”, definir “cicloalquilo” como “ciclopropil, ciclopentil, ciclodecil”, así mismo con los demás sustituyentes) de tal manera que se obtengsan los compuestos sustentados en la descripción.

6. Determinación del Estado de la Técnica

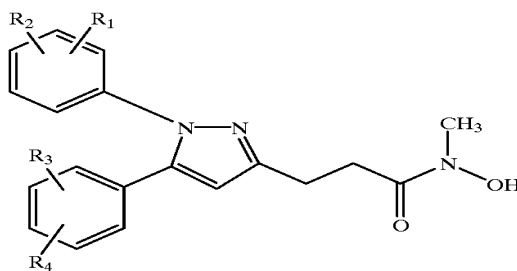
El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de prioridad de la solicitud: El 01 de julio de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2009/0239845	“Pyrazole compounds as prostaglandin receptors ligands”	24/Septiembre/2009
D2	US2002/0032336	“Process for preparing 1, 5 – diaryl – 3 – substituted pyrazoles”	14/Marzo/2002

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de pirazol como inhibidores de PGE2 y composiciones que los contienen (Pág. 1, párr. [0001]).



El documento D2² divulga compuestos derivados de 1, 5 – diaril pirazol como inhibidores de ciclooxigenasa para el tratamiento del dolor (Pág. 1, párr. [0002] – [0008]).



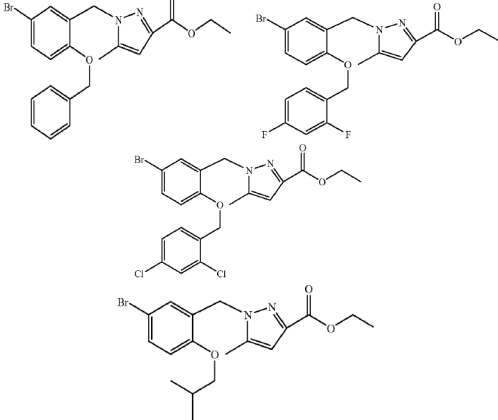
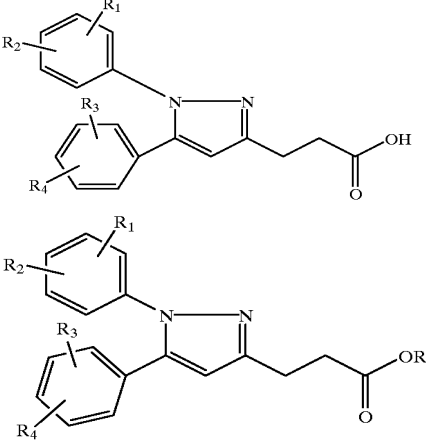
1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2009239845A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090924&DB=EPODOC&locale=en_EP
2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002032336A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020314&DB=EPODOC&locale=en_EP

7. Examen de Patentabilidad.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

La reivindicación 1 divulga “Un compuesto que es un ácido 1 – [(2 – {[alquil o aril] metil] oxi} halo o haloalquilfenil sustituido) alquil] – 5 – hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido – 1H – pirazol carboxílico o alquenoil carboxílico o hidrocarbilo sulfonamida sustituido de dicho carboxilo, siempre que sin embargo no sea un ácido 2 – carboxílico, una sulfonamida del mismo o un ácido 3 – metilencarboxílico” (Pág. 55 del radicado N° 13–016511–00000–0000).

Comparación de las características técnicas esenciales con el Estado de la Técnica

Solicitud	D1	D2
Un compuesto ácido 1 – [(2 – {[alquil o aril] metil] oxi} halo o haloalquilfenil sustituido) alquil] – 5 – hidrocarbilo o hidrocarbilo sustituido – 1H – pirazol carboxílico	Compuestos de pirazol (Pág. 15 – 18, párr. [0233] – [0236]) 	Compuestos de pirazol de fórmula V y VI (Pág. 2, párr. [0020] – [0021]) 
No es ácido 3 – carboxílico o ácido 3 – metilencarboxílico	Los compuestos son derivados de ácido 1 – bencil pirazol – 3 – il carboxílico	Los compuestos son derivados de ácido 3 – (pirazol – 3 –il) propiónico

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a los compuestos de la reivindicación 1, porque se mencionan compuestos derivados de ácido 1 – [2 – (benciloxi/ alcoxi) bencil (halo sustituido)] pirazol – 3 – carboxílico, como inhibidores de prostaglandina PGE2, para el tratamiento del dolor o inflamación (Pág. 1, párr. [0001] – [0002]; pág. 15 – 18, párr. [0233] – [0236]).

La diferencia entre los compuestos de la solicitud con respecto a los compuestos divulgados en el documento D1, radica en que en los compuestos de la solicitud no son derivados de ácido pirazol – 3 – il carboxílico y no son derivados de ácido 2 – (pirazol – 3 – il) acético (o metilencarboxílico).

Esta diferencia al parecer no concede ningún efecto técnico asociado a los compuestos de la solicitud, con respecto a los compuestos divulgadas en el documento D1.

El problema técnico objetivo que se pretende resolver es el siguiente: Como modificar los compuestos divulgados en el documento D1, para obtener compuestos alternativos inhibidores de prostaglandina para el tratamiento del dolor.

El documento D2 divulga compuestos inhibidores de ciclooxigenasa para el tratamiento del dolor e inflamación derivados de ácido 3 – (pirazol – 3 – il) propiónico (Pág. 2, párr. [0020] – [0021]).

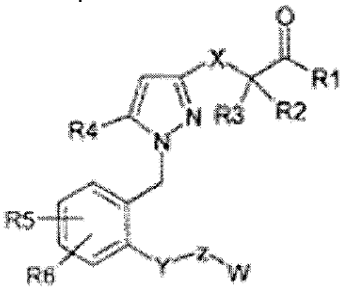
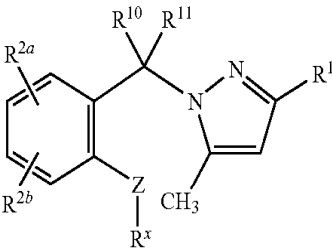
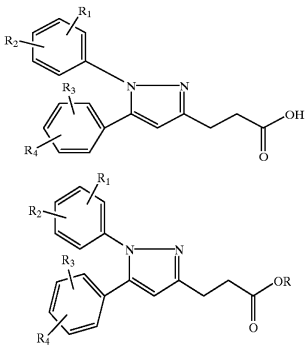
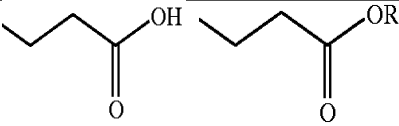
Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia y conocedora de los conceptos divulgados en los documentos D1 y D2, sin ningún esfuerzo, modificaría los compuestos divulgados en el documento D1, incluyendo la cadena de ácido propionico en la posición 3 del pirazol tal como lo sugiere el documento D2, para obtener las compuestos propuestos en la solicitud de manera obvia o evidente.

En consecuencia, la reivindicación 1, de acuerdo a lo divulgado en los documentos D1 y D2, carece de Nivel Inventivo.

Las reivindicaciones 2 a 10, dependientes de la reivindicación 1, no mencionan características inventivas adicionales a las comprendidas dentro del objeto de la reivindicación 1. Por lo tanto, estas reivindicaciones carecen de Nivel Inventivo.

La reivindicación 11 divulga “Un compuesto de la Fórmula... en donde *R*₁ se selecciona de...” (Pág. 56 y 57 del radicado N° 13–016511–00000–0000).

Comparación de las características técnicas esenciales con el Estado de la Técnica

Solicitud	D1	D2
Compuesto de la fórmula 	Compuesto de la fórmula (I) (Pág. 2, párr. [0014] – [0031]) 	Compuestos de fórmula V y VI (Pág. 2, párr. [0020] – [0021]) 
R1 es OR ₇ , N(R ₇) ₂ , N(R ₇)SO ₂ R ₇ (R ₇ es H, alquilo, arilo)	R ¹ es CONR ³ R ⁴ , COOH, COOCH ₃ , COOCH ₂ CH ₃ (Pág. 15 – 18, párr. [0233] – [0236])	
R2 y R3 son H		
X es (CH ₂) _n , n es 0 – 3, con la salvedad de que si n es 0 o 1, R1 no es OR ₇ ni N(R ₇) ₂		
R4 es H o alquilo	CH ₃ en posición 5 de pirazol	No se menciona
R5 y R6 son H, hidroxí, alquilo, arilo, alcoxi, ariloxi, halógeno, nitroa, amino, ciano	R ^{2a} y R ^{2b} son H, halógeno, ciano, alquilo, alcoxi	No se menciona
Y es O, S, SO, SO ₂	Z es O, S, SO, SO ₂	No se menciona
Z es (CH ₂) _m , m es 0 – 3	R ^x es alquilo C ₂₋₁₀ ,	No se menciona
W es alquilo, arilo	CQ ^a Q ^b – arilo (Q ^a y Q ^b son H)	No se menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a los compuestos de la El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a los compuestos de reivindicación 11, porque se mencionan compuestos derivados de ácido 1 – [2 – (benciloxi/ alcoxi) bencil (halo sustituido)] pirazol – 3 – carboxílico, como inhibidores de prostaglandina PGE2, para el tratamiento del dolor o inflamación (Pág. 1, párr. [0001] – [0002]; pág. 15 – 18, párr. [0233] – [0236]).

La diferencia entre los compuestos de la solicitud con respecto a los compuestos divulgados en el documento D1, radica en que para los compuestos de la solicitud R1 no puede ser OR₇ ni N(R₇)₂ si n es 0 o 1.

Esta diferencia al parecer no concede ningún efecto técnico asociado a los compuestos de la solicitud, con respecto a los compuestos divulgadas en el documento D1.

El problema técnico objetivo que se pretende resolver es el siguiente: Como modificar los compuestos divulgados en el documento D1, para obtener compuestos alternativos inhibidores de prostaglandina para el tratamiento del dolor.

El documento D2 divulga compuestos inhibidores de ciclooxigenasa para el tratamiento del dolor e inflamación derivados de ácido 3 – (pirazol – 3 – il) propiónico (Pág. 2, párr. [0020] – [0021]).

Por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia y conocedora de los conceptos divulgados en los documentos D1 y D2, sin ningún esfuerzo, modificaría los compuestos divulgados en el documento D1, incluyendo la cadena de ácido propionico en la posición 3 del pirazol tal como lo sugiere el documento D2, para obtener las compuestos propuestos en la solicitud de manera obvia o evidente.

En consecuencia, la reivindicación 11, de acuerdo a lo divulgado en los documentos D1 y D2, carece de Nivel Inventivo.

Las reivindicaciones 12 a 25, dependientes de la reivindicación 1, no mencionan características inventivas adicionales a las comprendidas dentro del objeto de la reivindicación 1. Por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de Nivel Inventivo.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2009/0239845	1 a 25	Nivel Inventivo
D2	US2002/0032336	1 a 25	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 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 2015-05-26

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Sandra Carolina Crespo