

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-154098-A -1	FECHA: 2013-02-06 10:59:10
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicación: 10-154098-A -1
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 1921
 Folios: 6

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/JP2009/060696				
Fecha de Presentación Internacional	11/06/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	*	10/Enero/2013
Reivindicaciones:	Folios 16 a 19	10/Enero/2013
Prioridad:	JP 2008-1544990	13/junio/2008
	JP 2008-271689	22/octubre/2008
	JP 2008-103616	22/abril/2009

*Disponible en el sistema de trámites (en consulta de documentos).

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. Se acepta el capítulo presentado ya que no excede las 10 reivindicaciones.

Título de la solicitud: “DERIVADO DE ANILIDA DEL ÁCIDO PIRAZOL CARBOXÍLICO SUSTITUIDO O SAL DEL MISMO, COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LOS MISMOS, AGENTES AGROHORTÍCOLAS Y MÉTODOS PARA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos con actividad como inhibidores de la producción β amiloide para tratar enfermedades inducida por la producción, secreción y/o deposición de la proteína β amiloide.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (II), (III) y (IV).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP):C07D 417/12//417/10//,417/14//; A61K 31/4439//31/497//31/541; A61P 25/28//43/00.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 y sus dependientes no son concisas porque las definiciones de R^x grupo “carbocíclico” y “heterocíclico” opcionalmente sustituidos, R^{3a} y R^{3b} las cuales son “alquilo más bajo opcionalmente sustituido”, “alquileo más bajo opcionalmente sustituido”, “alquinilo más bajo opcionalmente sustituido”, “acilo más bajo opcionalmente sustituido”, “alcoxi opcionalmente sustituido”, “aril alquilo más bajo opcionalmente sustituido”, alquilo más bajo opcionalmente sustituido”, “heteroaril, entre otras, corresponden a géneros funcionales y a términos imprecisos, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Adicionalmente, se mencionan los solvatos y de estos no existe soporte en la descripción. Además no es clara porque no se nombran los significados de R^{2a} y R^{2b} ni del anillo A y dice que esos son como se definieron en la misma reivindicación 1.

La reivindicación 2 y sus dependientes no son concisas porque las definiciones de R^{3a} , R^{3b} , R^{3c} y R^{3d} , corresponden a géneros funcionales y a términos imprecisos, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Adicionalmente, se mencionan los solvatos y de estos no existe soporte en la descripción, tampoco se nombran los significados de R^{2a} y R^{2b} ni del anillo A, además no es clara porque se dice que estos significados son como se definieron en la reivindicación 1.

La reivindicación 3 y sus dependientes, no son claras porque no definen el significado de R^{3c} y R^{3d} y menciona que sus significados son como se define la misma reivindicación 3; tampoco se nombran los significados de R^1 , R^{2a} y R^{2b} ni del anillo A. Adicionalmente, se mencionan los solvatos y de estos no existe soporte en la descripción.

La reivindicación 9, no es concisa al definir A' , utilizando el término “carbocíclico” o “heterocíclico”, adicionalmente, se mencionan los solvatos y de estos no existe soporte en la descripción.

De acuerdo con lo anterior se sugiere definir los significados de estos radicales y restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados con la actividad biológica que se les atribuye, como inhibidores de la producción β amiloide;

además, se recuerda que las reivindicaciones deben ser claras y concisas por sí mismas.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. 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: Junio 13 de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2009/0082560 (WO2007049532)	Aminodihydrothiazine Derivatives	3 de mayo 2007

D1¹ divulga compuestos de fórmula (I-11), (I-3) con actividad como inhibidores de la producción β amiloide para tratar enfermedades inducida por la producción, secreción y/o depositación de la proteína β amiloide.

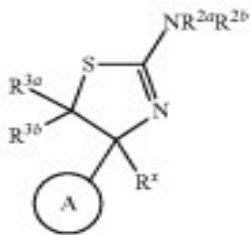
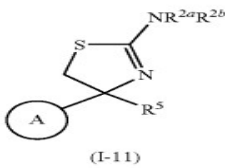
6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Para efectos de realizar el análisis de patentabilidad se toman las definiciones de los radicales que no aparecen en las reivindicaciones 1, 2, 3, sus dependientes y la reivindicación 9, de acuerdo al capítulo descriptivo (págs 4 a 9).

La reivindicación 1 consiste en un compuesto representado por la fórmula (II.)

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

Características esenciales	D1
	 (I-11) párrafo 124, pág.17
A= grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido	A= grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido (párrafo 11, pág. 2, columna izq.)
R*= grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido	R5=R4b=grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido cuando m=1(párrafos 11, pág.1 y 12, pág. 2)
R2a y R2b=H	R2a y R2b=H (párrafos 11, pág.1 y 12, pág. 2)
R3a y R3b= H, H	H, H

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, el compuesto específico (I-11, párrafo 124, pág.17)

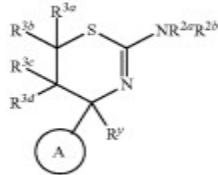
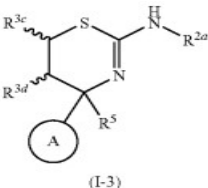
¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=11&ND=5&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070503&CC=WO&NR=2007049532A1&KC=A1

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 5, 6, 8 y 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 2, consiste en un compuesto representado por la fórmula (III).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
	 (I-3) Párrafo 69, pág. 11
A= grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido	A= grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido
Ry= halógeno, alquilo bajo	R5= R4b= halógeno, alquilo bajo cuando m=1(párrafos 11, pág.1 y 12, pág. 2)
R2a y R2b=H	H y R2a=H (párrafo 62, pág.10)
R3a, R3b=H y H	H,R3c=H (párrafo 65, pág.11)
R3c, R3d=H y H	H y R3d=H (párrafo 65, pág.11)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 2 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, el compuesto específico (I-3, Párrafo 69, pág. 11)

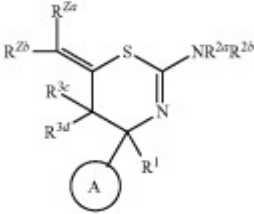
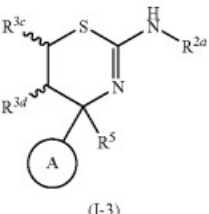
En consecuencia, la reivindicación 2 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación dependiente 7 no menciona alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 2, por lo cual se considera que tampoco es nueva.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 3, consiste en un compuesto representado por la fórmula (IV).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
	 (I-3)
A= grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido	A= grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido (Párrafo 69, pág. 11)
R1=alquilo bajo opcionalmente sustituido, alquenilo bajo opcionalmente sustituido, carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido.	R5=R4b alquilo bajo opcionalmente sustituido, alquenilo bajo opcionalmente sustituido, grupo carbocíclico o heterocíclico opcionalmente sustituido. cuando m=1(párrafos 11, pág.1 y 12, pág. 2)
R2a y R2b=H,H	R2a =H y H (párrafo 62, pág.10)
R3c y R3d=H,H	R3d=H y H
alquenilo bajo opcionalmente sustituido por	R3c= alquenilo bajo opcionalmente sustituido y H

Za y Zb = independientemente cada uno son H	(párrafo 65, pág.11)
---	----------------------

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 3 porque divulga un compuesto de fórmula (I-3, Párrafo 69, pág. 11).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 3 y el compuesto de D1 consiste en que no hay un compuesto específico que muestre la presencia del grupo alquenilo sustituido en la posición 5 del anillo de tiazina.

No obstante la diferencia, no se logra un efecto sorprendente.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto del D1, para lograr uno alternativo, con la misma actividad”.

Sin embargo, aunque no existe un compuesto específico que muestre la presencia del grupo alquenilo sustituido en la posición 5 del anillo de tiazina, este mismo documento divulga que en la posición 5 del anillo de tiazina puede estar un grupo alquenilo sustituido, cuando 3c puede ser un grupo alquenilo opcionalmente sustituido.

Cabe mencionar, que no existe información en la descripción que permita evidenciar un efecto técnico sorprendente sobre los compuestos conocidos en D1 (tabla 170, pág. 222), para la misma actividad como inhibidores de actividad de β secretasa.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, eliminaría los H del compuesto de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 3 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que la reivindicación dependiente 4 no menciona características inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

7. Conclusión

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

N°	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2009/0082560 (WO2007049532	1 y 2,5 a 9 3 y 4	Novedad 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 2013-02-12

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo