

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-002861- -00004-0000

Fecha: 2010-08-12 14:09:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

Abogado:

ALICIA LLOREDA RICAURTE

ASUNTO:	Radicación No.	07 002 861
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	

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:

Documentos estudiados:

Descripción: Folios 32 a 270 como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Folios 271 a 338 como se radicó inicialmente.

Prioridad: US 60/581,197 (Junio 17, 2004)

Objeto de la Invención

Título de la invención: "Compuestos, composiciones y métodos"

Problema Técnico Planteado: "Necesidad de agentes activadores de sarcómeros"

Solución: "Proveer compuestos de acuerdo a la formula I, métodos para su identificación y preparación"

IPC: A61K 31/506

Reivindicaciones 1 a 14, 27-46: Compuestos de acuerdo a la fórmula I.

Reivindicaciones 15 a 20: Compuestos de acuerdo a la fórmula Ic.

Reivindicaciones 21 a 26: Compuestos de acuerdo a la fórmula Id.

Reivindicaciones 47-50: Composición farmacéutica que contiene el compuesto de formula I

Reivindicación 51-56: Método para tratar una patología con el compuesto de fórmula I

Reivindicación 57-60: El uso de un compuesto de fórmula I

Reivindicaciones 61: Método de preparación de un compuesto de formula I

Excepciones a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

Las reivindicaciones 51-56 hacen alusión a un método de tratamiento. Se requiere al solicitante para que las retire del capítulo reivindicatorio.

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

Las reivindicaciones 57 a 60 reclaman un uso relacionado con el objeto de la solicitud. Se requiere al solicitante las retire del capítulo.

Análisis de la Solicitud de Patente

Título

Se considera que el título no es representativo del objeto de la presente solicitud. Se requiere al solicitante para que lo modifique.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Claridad y Soporte en la descripción:

La reivindicación 1 presenta "por lo menos" una entidad química seleccionada entre los compuestos de acuerdo a la fórmula I y sales, quelatos, complejos no covalentes, profármacos y sus mezclas.

Este Despacho considera que la expresión "por lo menos" no define inequívocamente el objeto de la patente. Lo cual se repite en las reivindicaciones 1-46 y 61. Se requiere al solicitante que enmiende el capítulo con el fin de superar la objeción.

Por un lado, la reivindicación principal reclama también las sales, los quelatos, complejos no covalentes, profármacos y sus mezclas, este Despacho observa que las sales son soportadas solo por la sal HCl de una de las entidades moleculares, que no hay información que soporte el hecho de proteger un profármaco y que lo revelado por la descripción soporta solo un ejemplo relacionado con quelatos.

Dado que lo revelado por la descripción presenta una pobre información que soporte los términos profármaco, quelato, o complejos no covalentes, se requiere al solicitante para que restrinja el alcance de esta reivindicación.

Por otro lado, los radicales de la fórmula I no definen la materia inequívocamente, tal es el caso del radical R1, que se define como un grupo amino o heterociclo opcionalmente sustituidos, pero NO hay información de la naturaleza de dichos sustituyentes, ni del número de miembros del heterociclo o del tipo de heteroátomos o el número de heteroátomos presentes; en general, el capítulo reivindicatorio NO muestra cuales son los sustituyentes de algunas funciones, el número de átomos que puede tener determinado grupo, - en el caso de los anillos y heteroanillos- no hay información del número de miembros, ni del número de heteroátomos presentes o de los grupos que los sustituyen.

Lo anteriormente mencionado hace que el número de permutaciones posibles sea muy alto lo cual ocasiona la carencia de sustento y de soporte en la descripción.

La situación descrita en los párrafos anteriores para la reivindicación 1, se repite en la reivindicación 61.

Se requiere al solicitante que restrinja el alcance de la definición de los radicales de manera concisa y debidamente soportado en la descripción.

Por otro lado, se observa que en el capitulo se reclaman compuestos de acuerdo a la fórmula I, Ic y Id, de acuerdo, a la forma como se han reclamado se requiere al solicitante ser claro en el contenido de las reivindicaciones y dirigir el contenido del mismo de forma clara y concisa a los compuestos que están debidamente soportados por la descripción y sobre los cuales se puede establecer una ventaja técnica sobre el arte conocido.

Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de prioridad 17/06/2004y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

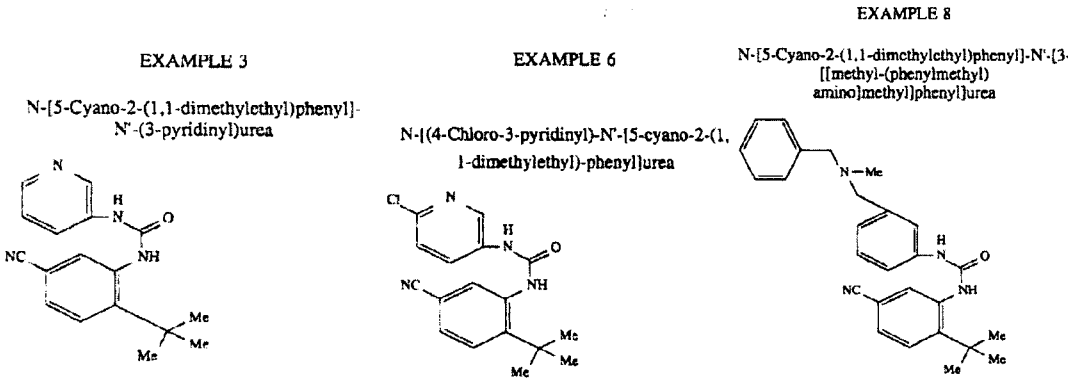
Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5547966	Aryl urea and related compounds	Ag, 20, 1996

Análisis de Patentabilidad (Art 14 D486)

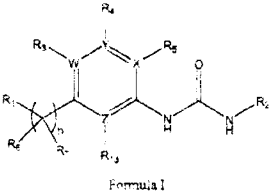
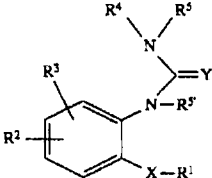
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 hace referencia a al menos una de las entidades químicas que seleccionadas entre los compuestos de la formula I...” ver folio 271.

D1 presenta compuestos de acuerdo a la formula I, y sus sales en donde X es un enlace sencillo, O, CO, S, NH o H (alquilo bajo); Y es O, S o NCN; que pueden ser usados para el tratamiento de la falla cardíaca congestiva, terapia para los desordenes vasculares (folio 389 y 390, p1, col.8). D1 presenta ejemplos como el 3, 6 y 8 (col 11, 13, 15).



Análisis de las diferencias con respecto al estado de la técnica:

Características esenciales de la Solicitud	D1
	US 5547966
 Formula I	
W, X, Y, Z → -C=	SI (f.389; p.1, resumen)
R2 → arilo, arilalquilo, heterociclo, heterocicloalquilo	SI R4 (arilo, arilalquilo, heterociclo o heterocicloalquilo) y R5 (H) (f.390; p.2, lín. 41, 42)
O	SI Y→ O (f.390, col.1, lín.20)
R13→alquilo, heterocicloalquilo	SI X→ enlace sencillo(f.390, col.1, lín.19); R1→alquilo, heterocicloalquilo (f.390, col.1, lín.21 y 22);
n→ 1; R1→ amino; R6 y R7 →H	SI R2 → alquilo (f.390, col.1, lín.23)
R3 y R4→ H, alquilo	SI R3→ H, alquilo (f.390, col.1, lín.39)

Se observa que los compuestos revelados por D1 anticipaban los compuestos reclamados por la presente solicitud, al definir sus sustituyentes y al presentar ejemplos concretos (3-6-8) que caen dentro del alcance de la presente reivindicación 1.

Se concluye que se ve afectada la novedad de la presente reivindicación 1 y sus dependientes.

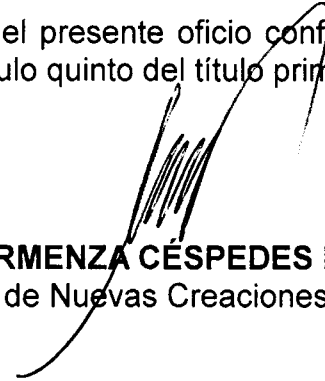
Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud se encuentran afectados así:

	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 5547966	1-14, 15-20, 21-26, 47-50, 61	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 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.

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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
20 de mayo de 2007

CONCEPTO TECNICO NUMERO: 2511	EXAMINADOR TÉCNICO Código: 202092
----------------------------------	--------------------------------------