

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
ALICIA LLOREDA RICAURTE

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 07-062939- -00004-0000
Fecha: 2011-08-11 14:43:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07-62939
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	4

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒ Capítulo I	☒ Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2005/056609		
Fecha de Presentación Internacional	08/12/2005		

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:	Folios 37-170	21/06/2007
Reivindicaciones:	Folios 171 a 192	21/06/2007
	Folios 240 a 247	17/05/2011
	Folios 260 a 268	31/10/2011
Respuesta del solicitante:	Folios 234 a 239	17/05/2011
	Folios 253 a 259	31/10/2011
Prioridad:	US 60/634.228	08/12/2004
	EP 04106383.5	08/12/2004

2. Modificaciones Aceptadas.

El capítulo reivindicatorio modificado con 7 reivindicaciones (f. 260 a 268), es aceptado para estudio de patentabilidad.

3. 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.

6. 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 diciembre de 2004, y no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Los compuestos reivindicados son nuevos porque limitan la materia seleccionada con la siguiente condición: si Y no es $-\text{alquilo}-\text{C}_{1-2}-\text{NR}^{23}-\text{CO}-\text{CR}^{16}\text{R}^{17}-\text{NH}-$, entonces R^4 representa alquiloxi de C_{1-4} sustituido con al menos un sustituyente seleccionado de alquiloxi de C_{1-4} -alquiloxi de C_{1-4} , $\text{NR}^{37}\text{R}^{38}$ -carboniloxi, NR^7R^8 , NR^9R^{10} -carbonilo, o Het^2 ; esta condición no había sido divulgado en el estado de la técnica y el mismo carece de ejemplos específicos dentro del rango de la material seleccionada en la presente solicitud.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

El Estado de la Técnica no indica al Experto en la Materia la forma de resolver el problema de proporcionar inhibidores de cinasa dirigidos a múltiples blancos (MTKI), que son derivados macrocíclicos de qunazolina, los cuales poseen una actividad anti-proliferativa como lo resuelve esta invención, es decir por el hecho de incluir la condición si Y no es $-\text{alquilo}-\text{C}_{1-2}-\text{NR}^{23}-\text{CO}-\text{CR}^{16}\text{R}^{17}-\text{NH}-$, entonces R^4 representa alquiloxi de C_{1-4} sustituido con al menos un sustituyente seleccionado de alquiloxi de C_{1-4} -alquiloxi de C_{1-4} , $\text{NR}^{37}\text{R}^{38}$ -carboniloxi, NR^7R^8 , NR^9R^{10} -carbonilo, o Het^2 , en la definición de los sustituyentes de la fórmula (I) previamente conocida; por lo cual se considera que la invención no es obvia y tiene Nivel Inventivo.

Aplicación industrial (Art 19 D 486)

El objeto de las reivindicaciones 1 – 7 puede ser producido o utilizado en la industria farmacéutica, por lo cual cumple con el requisito de Aplicación Industrial.

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

1. El señor solicitante argumenta que: *"No obstante lo anterior, con el fin de proporcionar una alternativa que permita comprender en forma más clara la limitación que ha sido introducida por el solicitante y que diferencia en forma efectiva el objeto de la solicitud de las enseñanzas del estado de la técnica, me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho de que el solicitante ha decidido modificar la redacción de la condición de exclusión de forma tal que la misma corresponde ahora a la siguiente expresión:
"caracterizado adicionalmente en que el compuesto satisface el requisito de que si Y no es $-\text{alquilo}-\text{C}_{1-2}-\text{NR}^{23}-\text{CO}-\text{CR}^{16}\text{R}^{17}-\text{NH}-$, entonces R^4 representa alquiloxi de C_{1-4} sustituido con al menos un sustituyente seleccionado de alquiloxi de C_{1-4} -alquiloxi de C_{1-4} , $\text{NR}^{37}\text{R}^{38}$ -carboniloxi, NR^7R^8 , NR^9R^{10} -carbonilo, o Het^2 ;
en donde
 R^8 representa alquilo de C_{1-2} sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de alquilsulfonilo de C_{1-4} , $\text{NR}_{25}\text{R}_{26}$, alquilcarboniloxi de C_{1-4} ...". (f. 254)*

Al respecto, se aclara que como se ha discutido en el estudio de claridad de las reivindicaciones, existe una inconsistencia entre la condición de exclusión

de la reivindicación 1 (f. 262, líneas 14 y siguientes) y las reivindicaciones 2 y 3 (f. 264, líneas 17-20 y f. 266, líneas 5-8). Del mismo modo, las reivindicaciones 4 y 5 no contemplan la exclusión establecida por el solicitante.

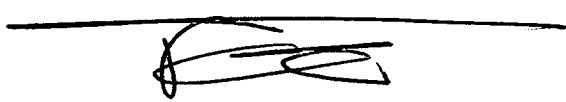
2. El señor solicitante sostiene que: *"el solicitante no está de acuerdo con el señor Examinador, toda vez que las modificaciones realizadas sobre la reivindicación 1 originalmente presentada fueron hechas **de acuerdo con los ejemplos proporcionados en la memoria descriptiva**, de forma tal que se limitaron fuertemente todos los significados de los posibles sustituyentes que conforman la fórmula general (1)."* (f. 255-b)

Se aclara que si bien el solicitante ha realizado restricciones al capítulo reivindicatorio, persiste la posibilidad de un elevado número de anillos diferentes derivados de los diversos significados que puede adoptar el conjunto X^1-Y-X^2 , los cuales contrario a la afirmación del solicitante, no se encuentran representados en su totalidad en los ejemplos contenidos en la memoria descriptiva y a partir de esta no podría establecerse que todas la modalidades representadas por X^1-Y-X^2 puedan ser una solución al problema técnico planteado, en consecuencia se mantiene la objeción por falta de concisión.

3. *El señor solicitante asegura que "De conformidad con el anterior análisis, es claro entonces que dadas las restricciones que han sido realizadas por parte del solicitante a las definiciones de los sustituyentes que hacen parte de la fórmula (1) de la reivindicación 1 modificada, particularmente en relación con los grupos Y y R_4 , se incluye dentro de la materia reclamada una condición limitante que define y condiciona estructuralmente a los compuestos de la invención, de forma tal que no solo se evita cualquier tipo de superposición o coincidencia con los compuestos que se pueden derivar de la fórmula general (1) del documento D1, sino que además se proporciona una característica técnica diferenciadora que claramente no había sido enseñada previamente en el arte citado, superando de esta forma las objeciones expuestas en el Concepto Técnico No. 2169 en contra del requisito de Novedad de la presente solicitud."* (f. 258-b)

Se aclara que si la restricción establecida en la reivindicación 1 provee una selección de los compuestos divulgados en CO2005/119403. Sin embargo esta restricción ha sido modificada e incluso excluida en las reivindicaciones 2 a 5, por lo que se solicita al peticionario aclarar este aspecto para continuar con el estudio de patentabilidad.

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

Elaborado por : Emilce Cano Urrego.
 Revisado por : Jacqueline Alfonso Rozo. *ok*
 Aprobado por : Jose Luis Salazar López.