

LLOREDA & CIA. S. A.
ABOGADOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-081299- -00002-0000

Fecha: 2008-07-08 16:29:16 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

BOGOTA - COLOMBIA
OFICINA FUNDADA EN 1941
APARTADO AEREO 12304
TEL: 57-1-3264270 57-1-6069700
FAX: 57-1-3264271 57-1-6069701
CABLES: LLOREDA
CALLE 72 No. 5-83 5º. PISO
www.lloredacamacho.com
jlcco@lloredacamacho.com

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: P1.-ASTRAZENECA AB.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "DERIVADOS DE 2-PIRIDINA COMO INHIBIDORES DE LA ELASTASA NEUTROFILA".-Clase A61K 31/4412; C07D 213/82.-Expediente número 07-081.299.-

1. Me refiero a mi memorial de 26 de Septiembre de 2007.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **587** de 18 de Enero de 2008, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.
3. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorio de la invención, la presente solicitud corresponde a Capítulo I.
4. Anexo me permito acompañar recibo número 08-51.951, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-081299-00002-0000

Fecha: 2008-07-08 16:29:16 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 51,951
FECHA : JULIO 1 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
LLOREDA Y CIA S. A	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	1859843	01/07/2008	7,765,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
		TOTAL :	\$ 420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-81299

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 587 DE

FECHA 18 DE ENERO DE 2008 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 16 DE ABRIL DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____ **NO** _____ **X** _____

168
170

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.

Abogado
✓ **ALICIA LLOREDA RICAURTE**

ASUNTO	Radicación	07-81299
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	411
	Oficio	206132
	Folios	003

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
No. Sol. Internacional		PCT/SE2006/000328	Cap. II
Fecha de Presentación Internal.		14-03-2006	☐

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

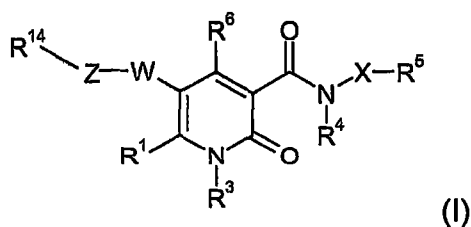
Descripción:	Folios 60-132	como se radicó inicialmente
Reivindicaciones:	Folios 133-145	como se radicó inicialmente
	Folios 151-163	como se radicó 26-09-2007
	Folios 151-163	como se radicó el 26-09-2007
Prioridad:	Folio 1	SE, 0500604-4, 16-03-2005

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Derivados de 2-piridina como inhibidores de la elastasa neutrofila (folio 1).

El problema técnico planteado en la solicitud está relacionado con la necesidad de obtener nuevos compuestos derivados de 2-piridona con actividad moduladora sobre serinas proteasas, especialmente inhibidores de la elastasa neutrofila humana (hNE), de modo que sean útiles en el tratamiento de enfermedades y condiciones inflamatorias, tal como enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, artritis reumatoide e hipertensión pulmonar, entre otras (folios 65, 88; pág. 5, 28).

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de formula (I) y una composición que lo contienen.



167

171

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (IPC): A61K31/4412, C07D213/82, A61P29/00, A61P11/06

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486)

- Se solicita en las reivindicaciones 1-7 un compuesto de formula (I), con los radicales R^1 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^{14} y variables W, X y Z; pero, existe falta de claridad, concisión y sustento dado que:

Existen expresiones generales y ambiguas que no permiten dar claridad, concisión y alcance definido a la materia reclamada, siendo entonces necesario que tales expresiones sean definidas de forma específica y acorde con los compuestos que evidencian tener la actividad señalada; tales expresiones son:

- "un sistema de anillos de 3 a 10 miembros saturado o insaturado que comprende opcionalmente al menos un heteroátomo seleccionado de O, N y S" en R^{14} ,

- "un sistema de anillo azacíclico de 5 a 7 miembros que incorpora opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de O, S y NR^{26} " en $-NR^{12}R^{13}$,

- "un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de O, N y S" en R^3 y en R^5 ,

- "un anillo azacíclico de 5 a 7 miembros que incorpora opcionalmente un heteroátomo adicional seleccionado de O, S y NR^{44} " en $-NR^4X$,

- "un anillo hidrocarbilo C3-6 saturado o parcialmente insaturado" en R^5 ,

- "un anillo de 4 a 7 miembros saturado o parcialmente insaturado que comprende al menos un heteroátomo seleccionado de O, S y NR^{20} " en R^5 ,

- "un sistema de anillos bicíclico, ... donde los monociclos se selecciona de los monociclos ii) a v) anteriores, donde los dos anillos están fusionados, unidos directamente el uno al otro o separados por un grupo enlazante seleccionado de O, S(O), o alquileo C_{1-6} que comprende opcionalmente 1 o mas heteroátomos internos o terminales seleccionados de O, S y NR^{27} ..." en R^5

Así, con el fin de que la materia reclamada encuentre soporte en la materia que resuelve el problema planteado, es preciso hacer una generalización razonable de la misma de acuerdo con los radicales y variables presentes en los compuestos que evidencian inhibir la actividad de la elastasa neutrofila humana (folio 132; pág. 72) y que son:

W: S(O)m con m: 1 o 2

Z: enlace sencillo

X: alquileo C_{1-3} -Y con Y: enlace sencillo

R^1 : metilo

R^3 : fenilo sustituido por $-CF_3$

R^4 : H

R^6 : H

R^{14} : H o fenilo opcionalmente sustituido por CN o $-NHCOCH_3$

R^5 : H, fenilo, pirrolidinilo o ciclopropilo; opcionalmente sustituidos por oxo, -OH o $-SO_2$ metilo

Por ende, es necesario que el solicitante defina la materia reivindicada bajo la fórmula (I), mediante una generalización razonable de los sustituyentes en cada

radical y variable de manera acorde con los compuestos que evidencian inhibir la actividad de la elastasa neutrofila humana(hNE) teniendo en cuenta las observaciones arriba señaladas, de forma que permita reconocer que la materia reclamada es la que resuelve el problema técnico planteado; igualmente, es necesario realizar los cambios correspondientes en las demás reivindicaciones de acuerdo con la delimitación que se realice en la reivindicación 1.

- Se solicita en la reivindicación 8 un proceso para preparar un compuesto de formula (I), pero no es clara la indicación generalizada:

"y opcionalmente después de a), b), c), d), e) o f) uno o más de los siguientes pasos: convertir el compuesto obtenido a un compuesto adicional de la invención" (folio 162; pág. 84).

Puesto que no se define cómo hacer tal conversión, ni cuál es el compuesto de obtenido, ni cuál es el compuesto adicional de la invención al que se llega; es decir, no se definen cuáles los compuestos reactantes, cuáles los productos obtenidos y mediante cual reacción. Por tanto, se recomienda eliminar dicha indicación generalizada, ya que los procesos concretos se definen en los numerales a) a f).

Por lo anterior, se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

4. Análisis de patentabilidad (art 14 D 486)

De acuerdo con el estado de la técnica, no se encontró documento alguno que afectara la patentabilidad de la materia reclamada que presenta soporte en la descripción de resolver el problema planteado (compuesto, su proceso de preparación y composición que lo contiene).

5. Conclusión

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 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 artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 08 ABR. 2011

CONCEPTO TECNICO No. 892	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202079
------------------------------------	--