



No. 07-098104- -00005-0000

Fecha: 2008-10-24 15:12:26 Dep: 2020 NUECREACION
Tis: 11 PATENTE Tis: eve 3/8 FASE NACIONAL
Art: 538 PETICION Fijos: 2

Señores.
Superintendencia de Industria y Comercio
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: Expediente No. 07098104

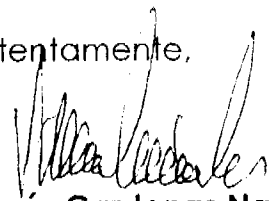
Solicitud de Patente PCT Capitulo I denominada "**DERIVADOS DE ÁCIDO 5-FENIL-PENTANOICO COMO INHIBIDORES DE METALOPROTEINASA DE LA MATRIZ PARA EL TRATAMIENTO DEL ASMA Y OTRAS ENFERMEDADES**".

Solicitante: RANBAXY LABORATORIES LIMITED

Darío Cárdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderado de la sociedad **RANBAXY LABORATORIES LIMITED** solicitante de la patente PCT Capitulo I mencionada en la referencia, solicito al Despacho se sirva proceder con el examen de patentabilidad de esta patente.

Para tal fin adjunto el Recibo oficial No. 08-82.616.

Atentamente,



Darío Cardenas Navas
C.C 17.066.629 de Bogotá
T.P. 1.250 C.S.J.
Fol No P-396A

417

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-098104- -00005-0000

Fecha: 2008-10-24 15:12:26 Dep: 2020 NUCLEACION
Tra: 11 PATENTE Y Ene: 378 FASE NACIONAL
Art: 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : B00176089-2

RECIBO FISCAL DE CAJA : 03 - 82,616
FECHA : OCTUBRE 20 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITA	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CARDENAS CARDENAS P.I.	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	100193295	20/10/2008	7,011,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RECEPC	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	5001-01	SOLICITUDES	
		05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
		TOTAL :	\$ 420,000.00

SON: CIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSA:

RECIBO

RECIBO DEL APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES2020
Bogotá, D.C.✓ Abogado
DARIO CARDENAS NAVAS

ASUNTO	Radicación	07- 98104
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	411
	Oficio	
	Folios	005

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
No. Sol. Internacional		PCT/ IB2006/000349	Cap. II
Fecha de Presentación Internal.		21-02-2006	☐

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

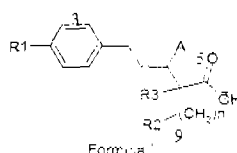
Descripción:	Folios 177-258	como se radicó inicialmente
Reivindicaciones:	Folios 336-359	como se radicó inicialmente
Prioridad:	Folio 1	IN, 380/Del/2005, 22-02-2005

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Derivados de ácido 5-fenil-pentanoico como inhibidores de metaloproteinasa de la matriz para el tratamiento del asma y otras enfermedades (folio 1)

El problema técnico planteado en esta solicitud esta relacionado con la necesidad de obtener otros compuestos con actividad inhibitoria de enzimas metaloproteinasas de matriz (MMPs), que sean útiles en condiciones de sobre activación de tal enzima tal como asma, artritis, rinitis, EPOC, aterosclerosis, enfermedades renales, metástasis tumoral, entre otras desordenes inflamatorios (folio 177; pág. 1).

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I, procesos para su preparación y una composición farmacéutica que lo contiene.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (IPC): C07D209/48, A61K31/505, A61K31/4035, A61P29/00, A61P11/06.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

- Se solicita en las reivindicaciones 1-5 un compuesto de fórmula I con radicales R1, R2, R3, y variable A.

- Existe falta de concisión por el término generales y ambiguos como "*alquilo, alquinilo, alquenilo, cicloalquilo, alquiniloxi, alcoxi, arilo, ariloxi, heteroarilo, heterociclilo, heteroarilalquilo, heterociclilalquilo, cicloalquilalquilo*", que no permiten reconocer el alcance de la materia reclamada; es necesario que dichos términos sean definidos de forma concisa de acuerdo a los compuestos que soportan la invención y que presentan la actividad señalada.
- Así, con el fin de que la materia reclamada encuentre soporte en la materia que resuelve el problema planteado, es necesario que se haga una generalización razonable de la misma de acuerdo con los radicales presentes en los compuestos sintetizados (ej. 1-8) que soportan la invención y que son:

n: 2

A: OH

R1: fenilo

R3: H

R2: -dihidroisoindolilo sustituido por 1 o 2 oxo

-Benzotriazinilo sustituido por oxo

-NHC(O)R4

-NHC(O)R5Rx

-NHC(O)OR4

-NHCO2R4

R4: F-fenilo o F-bencilo

R5: H

Rx: F-fenilo

Por ende, es preciso que el solicitante defina la materia reivindicada bajo la fórmula I, mediante una generalización razonable de los sustituyentes en cada radical y variable de acuerdo con los compuestos que evidencien tener la actividad inhibitoria de metaloproteinasas (MMPs), teniendo en cuenta las observaciones arriba señaladas, de forma que permita reconocer que la materia reclamada es la que resuelve el problema técnico planteado; asimismo, 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 7 una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula I y uno o más ingredientes activos adicionales de antiinflamatorios, antihipertensivos e inmunosupresores.

Pero, la expresión general y ambigua "*uno o más ingredientes activos adicionales de antiinflamatorios, antihipertensivos e inmunosupresores*" no es clara ni concisa para definir elementos técnicos de cuántos y cuáles concretamente son los compuestos activos adicionales en la composición, ya que no hace referencia a ningún compuesto particular y no permite reconocer la materia a proteger y el alcance de la misma, e incluye así todos los compuestos conocidos a la fecha y futuros que tengan tales actividades. Así, se aclara que los compuestos deben ser definidos por su nombre o estructura química acorde con las composiciones soportadas en la solicitud para tal materia reclamada.

Pero, se aclara que al revisar la descripción no se encuentran enseñanzas de composiciones concretas que contengan un compuesto de formula I y otro compuesto específico adicional; por tanto, es necesario que tal reivindicación 7 sea eliminada.

- En las reivindicaciones 12-17 se solicitan métodos para preparar compuestos de formula VIII, XXI, XXV, XXXI, XXXIV; no obstante, es necesario aclarar en el preámbulo cuáles de éstos son compuestos de formula I y cuáles son intermediarios, por ej. el de formula XXV es un intermediario de acuerdo con el esquema III (pág. 37).

Por otra parte, en la reivindicación 17 se solicita un proceso por HPLC para separar los compuestos de formula VIII, XXI, XXV, XXXI y XXXIV; no obstante, tal método no está caracterizado por los pasos y elementos necesarios para lograr tal separación, además, en la descripción no se encuentra enseñanzas de tal método de separación y no es claro por qué se requiere una separación de tales compuestos si éstos son obtenidos cada uno por una ruta diferente de síntesis, según los esquemas I a IV de la descripción. Por tanto, se recomienda eliminar tal reivindicación.

Igualmente, es preciso que el proceso reclamado sea el requerido para obtener el compuesto de formula I, y que esté de acuerdo con la delimitación que se realice en la reivindicación 1.

4. Excepción a la patentabilidad (artículo 15 D 486 literal d)

Las reivindicaciones 8-11, relacionadas con métodos de tratamiento están exceptuadas de patentabilidad de acuerdo con el artículo anterior; por tanto, es necesario que tales reivindicaciones sean eliminadas del alcance de la invención.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 22-02-2005, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a ésta.

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CO06-17702	Inhibidores de metaloproteinasas de matriz	13-09-2003 Fecha de prioridad
D2	WO2004110974	Matrix metalloproteinase inhibitors	23-12-2004

Anterioridad **D1** ver documento correspondiente WO2005026120 y **D2** en www.espacenet.com

D1 se relaciona con compuestos de formula I inhibidores de metaloproteinasas de matriz, sus procesos de preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen (portada y pág. 1).

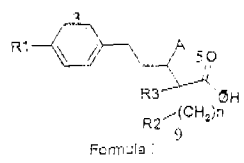
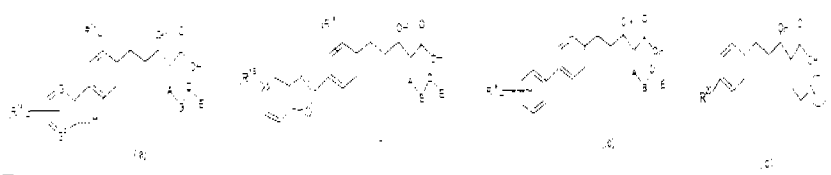
D2 se relaciona con compuestos de formula (I), sus procesos de preparación, sus composiciones farmacéuticas y su uso como inhibidores de metaloproteinasas de matriz (portada).

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

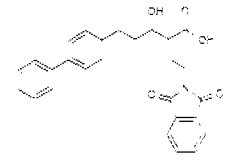
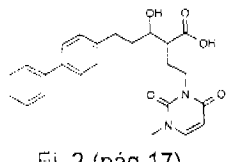
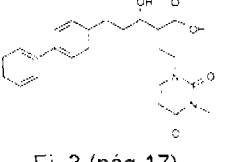
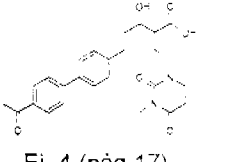
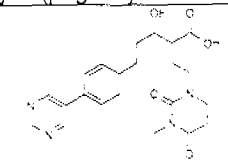
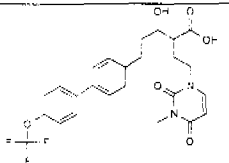
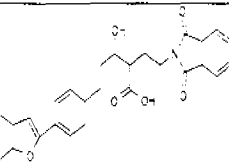
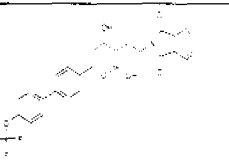
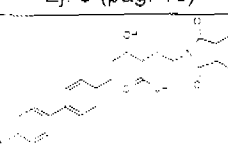
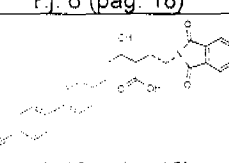
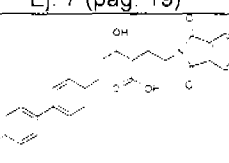
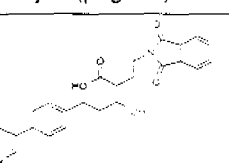
Novedad (Art 16 D486)

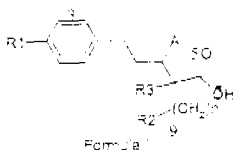
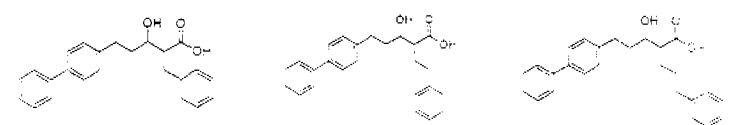
- Se solicita en las reivindicaciones 1-5 un compuesto de fórmula I y en la 6 una composición farmacéutica que lo contiene.

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

SOLICITUD	D1
Compuesto de formula I	Compuestos de formula general Ia, Ib, Ic y Id
	
Formula I: R1: arilo o heteroarilo opc. sustituidos A: OH y R3: H (CH2)n con n: 1 a 5 R2:	T: ausente G1: CH o N G2: CH o N A: alquilenos C1-6 -  : arilo o heteroarilo o B: enlace, D: enlace y E: arilo o heteroarilo - B: O, D: enlace o alquilo C1-6 y E: arilo o heteroarilo - B: C(O)OR14 con R14: H, alquilo, arilo, arilalquilo, heteroarilalquilo - B: S o SO2 D: enlace o alquilo C1-6 y E: arilo o heteroarilo (pág. 33-34)

D1 enseña igualmente, compuestos de formula (I) que se encuentran en la materia reclamada como:

 Ej. 1 (pág. 16)	 Ej. 2 (pág. 17)	 Ej. 3 (pág. 17)	 Ej. 4 (pág. 17)
 Ej. 5 (pág. 18)	 Ej. 6 (pág. 18)	 Ej. 7 (pág. 19)	 Ej. 8 (pág. 19)
 Ej. 9 (pág. 19)	 Ej. 10 (pág. 19)	 Ej. 11 (pág. 19)	 Ej. 12 (pág. 20)

SOLICITUD	D2
Compuesto de formula I	Compuestos de ej. 8-12
	
Formula I: R1: arilo R2: arilo A: OH R3: H (CH2)n con n: 1 a 5	Ej. 8, 11-12 (pág. 16-17) Ej. 9 (pág. 16) Ej. 10 (pág. 16)

De manera que, se encuentra que el compuesto de formula I reclamado, ya había sido divulgado en D1 al enseñar compuestos de formulas Ia, Ib, Ic y Id con las características del compuesto reclamado, al igual que en D2 tal como se enseña arriba para cada anterioridad; asimismo, se divulgan medicamentos o composiciones farmacéuticas que contienen uno de tales compuestos (D1: pág. 35, lín 32 y D2: portada).

Por tanto, de acuerdo con lo divulgado por D1 y D2, la materia reclamada, un compuesto de formula I y composición farmacéutica que lo contiene, no cumple el requisito de novedad.

- Se solicita en la reivindicación 7 una composición farmacéutica que comprende un compuesto de formula I y uno o más ingredientes activos adicionales de antiinflamatorios, antihipertensivos e inmunosupresores.

Pero, tanto D1 (pág. 14) como D2 (pág. 11) ya divulgan composiciones farmacéuticas de un compuesto de formula I como el reclamado en combinación con otros agentes antiinflamatorios, p.ej. agentes antiinflamatorios, β adrenérgicos o antiinfecciosos; por tanto dicha materia no cumple el requisito de novedad.

6. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO06-17702	1-7	Novedad
D2	WO2004110974	1-7	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 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

_____ 2011

CONCEPTO TECNICO
No. 1777

EXAMINADOR TECNICO
Código No. 202079