

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-111999- -2	FECHA: 2015-05-06 15:39:52
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JERONIMO CASTILLO BONILLA

Asunto: Radicación: 14-111999- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 430
 Oficio: 4584
 Folios: 8

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/US2012/061448				
Fecha de Presentación Internacional	23/10/2012				

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:	Radicado No 14-111999-00000-0000	23/Mayo/2014
Reivindicaciones:	1 – 15 del radicado No. 14-111999-00000-0000	23/Mayo/2014
Prioridad:	US 61 551 772	26/Octubre/2011

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

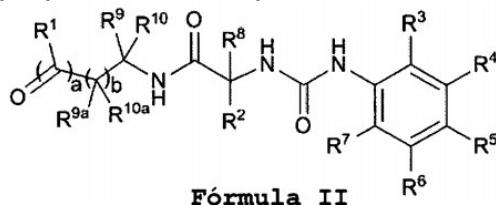
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago por reivindicaciones adicionales, se procede a estudiar todo el capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE AMIDA DE AMINOÁCIDOS SUSTITUIDOS CON N-UREA COMO MODULADORES DE RECEPTOR DE TIPO PÉPTIDO RECEPTOR DE FORMILO-1 (FPRL-1)”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar derivados de aminoácidos sustituidos con N-urea como moduladores de receptor de tipo péptido receptor de formilo-1 (FPRL-1) y por tanto adecuados contra patologías tales como enfermedades inflamatorias oculares.

Para resolver este problema se proporcionan compuestos de fórmula II.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/17; A61P 27/02; C07C 275/28.

4. De la solicitud de patente

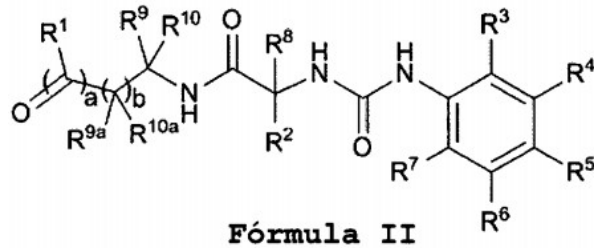
Reivindicaciones

La reivindicación 1 no es clara y mucho menos concisa cuando menciona lo siguiente:

- Cuando toda la reivindicación menciona en diferentes partes la expresión “opcionalmente sustituido” y que no menciona posteriormente a qué tipo de sustituyentes se está refiriendo, posibilitando de esta manera todo un universo de posibilidades que no permiten identificar el objeto a proteger.
- Además cuando se emplean términos tales como alquilo C₁₋₈, cicloalquilo C₃₋₈, arilo C₆₋₁₀, cicloalquenilo C₃₋₈ o heterociclo opcionalmente sustituido, con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos ya que el núcleo farmacofórico podría contener diversos anillos que no permiten conocer el objeto que se pretende proteger, máxime cuando no se menciona el tipo de heteroátomos ni la cantidad de los mismos en el caso, por ejemplo, del heterociclo.

Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere a la solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción, como por ejemplo cuando:



Fórmula II

a es	1
b es	0
R ¹ es	OR ¹³ (OH)
R ² es	Alquilo C ₁₋₄ (i-Bu)
R ³ , R ⁴ , R ⁶ – R ¹⁰ y R ¹³ son	H
R ⁵ es	Bromo

Se sugiere realizar las aclaraciones y restricciones necesarias, por ejemplo, reivindicando compuestos específicos cobijados realmente por la invención, como lo hace las reivindicación 15.

Lo anterior aplica para las reivindicaciones dependientes 2 – 14 que emplean tales términos ambiguos e imprecisos. Además son carentes de concisión porque reiteran en varias oportunidades la misma materia que ya se encuentra en el reivindicación 1 y que no tiene objeto proteger nuevamente. Nuevamente, definiendo la reivindicación 1 adecuadamente se superan tales objeciones.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 3, grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1: Compuestos de fórmula II, donde a es 1 y b es 0 (reivindicaciones 1 parcial – 8 y 15).

Grupo inventivo 2: Compuestos de fórmula II, donde a es 0 y b es 1 (reivindicaciones 1 parcial y 9 – 11).

Grupo inventivo 3: Compuestos de fórmula II, donde a es 1 y b es 1. (reivindicaciones 1 parcial y 12 – 14).

El grupo inventivo 1 (donde a es 1 y b es 0) se encuentra divulgado en D1 y D2.

El problema a ser solucionado en esta invención consiste en suministrar derivados de aminoácidos

sustituídos con N-urea como moduladores de receptor de tipo péptido receptor de formilo-1 (FPRL-1) y por tanto adecuados contra patologías tales como enfermedades inflamatorias oculares. En la solicitud se presentan 3 posibles soluciones correspondientes a los grupos inventivos identificados anteriormente. No se presenta unidad de invención del grupo inventivo 1 con los demás grupos listados, porque en el estado de la técnica, se encuentra una o más características técnicas esenciales que definen a los otros grupos inventivos en relación con el grupo inventivo 1. En esta solicitud no se puede identificar la característica técnica esencial que sea común a los grupos inventivos mencionados.

Por lo tanto, esta solicitud carece de unidad de invención, los diferentes grupos no ofrecen un concepto inventivo común. Cada uno de los grupos listados se caracteriza por tener su propia característica técnica esencial. Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

Debido a la falta de unidad de invención, el examen de patentabilidad se limita al grupo inventivo 1.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 26 de octubre de 2011.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente (s) documento (s) que anticipa (n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5492896	"Pseudopeptides having an antiviral action"	20/Febrero/1996
D2	US6423689	"Peptidyl calcium channel blockers"	23/Julio/2002

El documento D1 ¹ divulga (resumen) compuestos análogos a pseudopéptidos que presentan actividad antiviral, en particular contra citomegalovirus.

El documento D2 ² divulga (resumen) compuestos de fórmula I que presentan actividad como bloqueadores de canales de calcio.

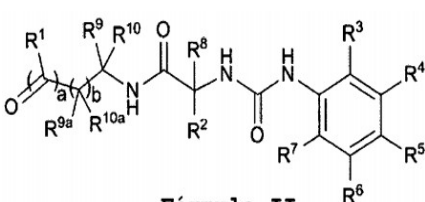
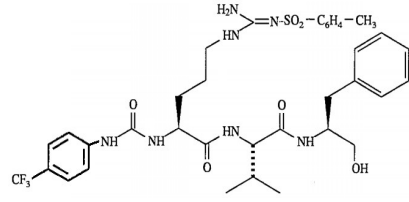
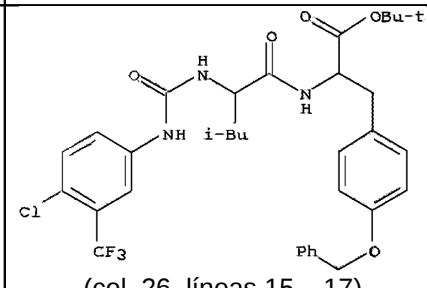
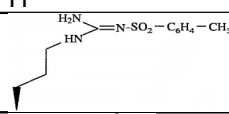
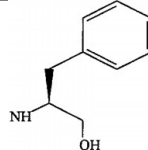
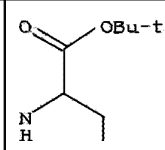
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"Un compuesto representado por la Fórmula II..."*, en donde los sustituyentes son como se encuentran definidos (ver pág. 117 (121) del radicado No. 14-111999-00000-0000)

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

1URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5492896&KC=&locale=en_EP&FT=E
2URL:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020723&CC=US&NR=6423689B1&KC=B1

Características esenciales	D1	D2
 Fórmula II	 (tabla 1, comp. 21)	 (col. 26, líneas 15 – 17)
R ⁵ es halógeno, -CF ₃	-CF ₃	-Cl
R ⁴ es H, alquilo C ₁ opcionalmente sustituido	H	CF ₃
a es 1 y b es 0	a es 1 y b es 0	a es 1 y b es 0
R ⁸ es H	H	H
R ² es alquilo C ₁₋₈ opcionalmente sustituido		i-Bu
R ¹ es -N(R ¹¹)(R ¹²), -OR ¹³ , donde R ¹¹ es alquilo C ₁₋₈ opcionalmente sustituido; R ¹³ es alquilo C ₁₋₈ opcionalmente sustituido		
R ⁹ y R ¹⁰ son alquilo C ₁₋₈ opcionalmente sustituido	alquilo opcionalmente sustituido	alquilo opcionalmente sustituido

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con los documentos D1 y D2, se puede observar que tal como está definida la reivindicación 1, la materia reclama ya se encuentra totalmente revelada en dicho estado del arte. Por lo tanto la reivindicación 1 no es nueva, o carece de novedad.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 8 y 15 no mencionan características novedosas, se considera que tales reivindicaciones tampoco cumplen el requisito de novedad.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2008188521	1 – 8 y 15	Novedad
D2	US2007287716	1 – 8 y 15	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 (60) días contados a partir del día siguiente 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.



JESUS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-05-12

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza