



No. 14-042582- -00008-0000

Fecha: 2015-11-11 16:31:04 Dep. 2020 DIR NUEVASCH
Tra. 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPULSTARQUE Folia. 6

Doctor

José Luis Salazar

Director de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 14.042.582

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Inhibidores de quinurenina-3-monooxigenasa, composiciones farmacéuticas y métodos de uso de los mismos"

Solicitante: CHDI Foundation, Inc.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 27
DEL 7 DE JULIO DE 2015, OFICIO No. 7446 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones

En relación con las reivindicaciones su Despacho ha considerado que:

1.1.1. La reivindicación 1 no es clara por varias diferentes razones de redacción e imprecisión.

1.1.2. Las reivindicaciones 2 a 35 no son claras por usar términos como "al menos".

1.1.3. La redundancia de la reivindicación 34 en relación con la 33.

1.1.4. Falta de concisión de la reivindicación 1.

1.1.5. Falta de sustento de la reivindicación 35.

1.2. Considera su Despacho que la descripción no soporta la materia reclamada.

1.3. Unidad de Invención

Su Despacho ha considerado que existen cuatro conceptos inventivos distintos en la presente solicitud de patente.

1.2 Novedad

El Examinador plantea que, después de realizada la búsqueda de anterioridades, encontró documentos que afectan la novedad de las reivindicaciones 1-3, 7-9, 13-18, 21-24, 28 y 29 de la presente solicitud.

Particularmente, el Examinador considera que el documento WO2010017179 (D1) afecta la novedad de la presente solicitud por cuanto:

"Compuestos con las características esenciales de la fórmula I de la reivindicación 1 habían sido divulgados previamente en el documento D1, el cual da a conocer compuestos inhibidores de KMO de fórmula general I, la cual se superpone con la fórmula I de la actual solicitud, como se demostró en la tabla anterior.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2, 3, 7- 9, 13 - 18, 21-24, 28 y 29 no mencionan alguna característica que haga nuevos a los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que la materia allí reclamada no es nueva."

1.3 Nivel Inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que una persona del nivel técnico medio, versada en la materia, ensayaría las soluciones que se proponen en los

documentos WO2010017179 (D1) y WO2011091153 (D2) y llegaría de manera obvia a la solución que se propone en la presente solicitud. Particularmente, el Examinador considera que las reivindicaciones 4-6, 19, 20, 25-27 y 33-35 carecen de nivel inventivo debido a las enseñanzas contenidas en dichos documentos D1 y D2.

El Examinador establece:

“El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la solicitud definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos de fórmula (I) útiles como inhibidores de la enzima KMO, y su aplicación como agentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Huntington o demencia causada por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Pág. 1, Párr. [0004-0005]).

La diferencia entre la solicitud, definida en la reivindicación 1 y los compuestos divulgados en D1 consiste en el sustituyente R3, ya que en la solicitud este corresponde a metilo, mientras que en D1 este sustituyente corresponde a hidrógeno o flúor únicamente.

No se evidencia un efecto técnico asociado al cambio de sustituyente en la posición 5 de la pirimidina de los compuestos reclamados, puesto que el porcentaje de inhibición para el ejemplo presentado con este tipo de sustitución (6-(3-cloro-4-ciclopropoxifenil)-5-metilpirimidin-4-carboxilato) es del 100% (Pág. 126), mientras que por su parte los compuestos descritos en el documento D1 presentan valores en un rango de 48,3 – 100% (Pág. 71-76).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede considerar como la necesidad de proporcionar compuestos alternativos a los divulgados en D1 que mantengan la capacidad inhibidora sobre KMO.

Sin embargo, la sustitución en posición 5 de la pirimidina con otros grupos, tales como grupos alquilo, se encuentra divulgada en el documento D2, que se refiere a compuestos derivados de pirimidina que actúan como inhibidores de KMO (Pág. 1, Párr. [0002]). El documento sugiere la inclusión de otros sustituyentes en la posición 5 de la pirimidina además de hidrógeno o halógeno.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría otros sustituyentes, tales como grupos alquilo, en el anillo de pirimidina de los compuestos divulgados en D1 de acuerdo a lo mostrado en el documento D2, para llegar así al objeto de la reivindicación 14 de la solicitud. Por lo cual la materia reclamada se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones 4 - 6, 20, 25- 27, 33 - 35 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas."

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1 Reivindicaciones

En respuesta a las observaciones hechas al capítulo reivindicatorio, por favor note que el solicitante presenta un nuevo pliego de reivindicaciones, notoriamente limitado, el cual responde a todas y cada una de sus observaciones. El nuevo capítulo reivindicatorio posee solo una (1) reivindicación.

Por favor note que las reivindicaciones 36 a 39 se han eliminado.

Términos como "al menos" y "opcionalmente sustituido" ya no aparecen en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Las expresiones "alquilo inferior", "arilo" y otras tampoco aparecen en el capítulo reivindicatorio aportado.

El nuevo pliego reivindicatorio ya no menciona el sustituyente R5.

El término "profármaco" ya no aparece en el nuevo capítulo reivindicatorio.

En el nuevo pliego reivindicatorio ya no aparece la expresión "al menos".

En referencia a la concisión por favor note que el nuevo capítulo reivindicatorio se dirige a especies únicas, es decir a ácido 6-(3-cloro-4-ciclopropoxi- fenil)- pirimidina-4-carboxílico, que se ejemplifica en la especificación. Ver, por ejemplo, el ejemplo 4 y ej. 31.

En referencia a la reivindicación 35 por favor note que esta reivindicación ya no aparece. De acuerdo con lo anterior el alcance de la presente solicitud se ha limitado solo al ácido 6-(3- cloro- 4- ciclopropoxi- fenil)- pirimidina- 4- carboxílico. De acuerdo con esto la objeción dirigida a unidad de invención se entiende como superada.

2.2 Novedad y nivel inventivo

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *“una invención se considerará nueva, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida...”*

En virtud de la anterior definición, consideramos que los documentos D1 y D2 no constituyen documentos del arte previo que afecten la novedad ni el nivel inventivo de la presente solicitud teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por favor note que ni D1 ni D2 describen o suministran alguna motivación para una sustitución cicloalquiloxi o más específicamente una sustitución ciclopropiloxi del grupo anillo.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

Anexos: - Capítulo reivindicatorio modificado

REIVINDICACIONES

1. un compuesto que es ácido 6- (3- cloro- 4- ciclopropoxi- fenil)- pirimidina- 4- carboxílico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.