

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
 Bogotá, D.C.,

Abogada
Luz Clemencia de Páez
 Apoderada

ASUNTO	Radicación	08 83661
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	004 NO 0558.1

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT/EP2007/051411
 Fecha de Presentación Internal. 14/02/2007

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

1.1.	<u>Descripción:</u>	Folios 82 – 146	12/Agosto/2008
1.2.	<u>Reivindicaciones:</u>	Folios 147 – 151	18/Agosto/2008
1.3.	<u>Prioridad:</u>	EP 06101711.7	15/Febrero/2006
		EP 06113412.8	03/Mayo/2006
		EP 06124833.2	27/Noviembre/2006

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de benzonitrilo sustituidos con glucopiranosilo, composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de este tipo, su uso y procedimiento para su fabricación".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proveer compuestos inhibidores SGLT2 que sean activos en enfermedades metabólicas, especialmente diabetes.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona los compuestos derivados de benzonitrilo sustituidos con glucopiranosilo y composiciones farmacéuticas que los contienen.

Clasificación Internacional de Patentes A 61 K 31/351

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El término “derivado de los mismos” es muy general y puede comprender compuestos que no se encuentran revelados en la descripción, de igual forma dentro del capítulo descriptivo no se encuentran reveladas rutas sintéticas que permitan a la persona versada en la materia entender que se pueden obtener todos los derivados de los compuestos reivindicados.

Parece que la reivindicación 12 hace relación a compuestos intermediarios para la síntesis de los compuestos de fórmula (I), favor hacer la aclaración correspondiente dentro de la redacción de dicha reivindicación e incluir solamente aquellos compuestos que efectivamente compartan características estructurales con los compuestos de la reivindicación 1.

4. Reivindicaciones de Uso (Art. 14 D 486)

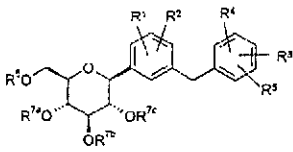
El contenido de las reivindicaciones 5 a 11, que tratan de “Uso de al menos un compuesto...”, no es patentable, ya que la legislación vigente únicamente contempla los productos o procedimientos como objeto de patente.

5. Determinación del Estado de la Técnica

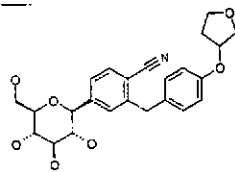
Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 15.02.06, se realizó la búsqueda documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2005092877	“Derivados de benzol sustituidos por glucopiranosilo, medicamentos que los contienen, su uso y método de producción”	06.10.05

D1(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20051006&CC=WO&NR=2005092877A1&KC=A1), enseña compuestos de fórmula



, de manera



específica se revela el compuesto de fórmula (ejemplo 26, página 75), tales compuestos son inhibidores SGLT2 activo en el tratamiento de enfermedades metabólicas (página 5, líneas 1 a 13).

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1. Novedad (artículo 16 D486)

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

Característica esencial	D1
R3 es Tetrahidrofuran-3-iloxi	

Comparando elemento por elemento, se aprecia que todos los elementos de las reivindicaciones 1, 3 y 4 fueron revelados en el compuesto 26 de D1, afectando la novedad de dichas reivindicaciones.

6.2. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

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

Características esenciales	D1
	R1, R6, R7a, R7b, R7c es H, alquilo, carbonilo
	R2 es ciano, flúor, cloro, bromo, hidroxilo, alquilo
R3 es F, Cl, I	R4 y R5 son H R3 es F, Cl, I

Como se puede apreciar, los compuestos reivindicados son una selección de aquéllos revelados en D1, ya que la materia reivindicada solamente contempla -CN para R2, así como H para R1, R6, R7a, R7b, R7c de lo que se revela en D1.

El efecto técnico que confiere dicha diferencia no se puede determinar, ya que a lo largo de la solicitud no hay datos de la actividad inhibidora SGLT2 de los compuestos reivindicados, ni mucho menos revela un efecto mejorado de la selección reivindicada comparado con lo revelado en D1.

Por lo tanto el problema técnico objetivo es proveer más compuestos inhibidores SGLT2.

Dicho problema ya fue solucionado por D1, que enseña una serie de compuestos más amplia que tiene actividad inhibidora SGLT2.

Teniendo en cuenta la solución propuesta por la presente solicitud, una persona versada en la materia, sabiendo que D1 ya enseña compuestos inhibidores SGLT2, tomaría una selección de los mismos con la expectativa de que también fuesen inhibidores SGLT2 activos en el tratamiento de diabetes.

7. Conclusión:

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

Nº	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	WO 2005092877	1, 3 y 4	Novedad
		1-4, 12	Nivel Inventivo

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 numeral 5.2, literal e), del capítulo 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


José Luís Salazar López
 Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 11 ABR. 2012

Elaboró: Andrés Gil 
 Revisó: Jacqueline Alfonso 