

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO
clientes@cavalier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 08-079295- -00004-0000
Fecha: 2012-08-23 11:35:26 Dep. 2020 DIR.NUEVAS
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONAL
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO Radicación 08 79295
 Trámite 011
 Evento 379
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 006

15050

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I ☐	Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/FR2007/000183
Fecha de Presentación Internacional 01 febrero 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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 91 a 161	30/Julio/2008
Reivindicaciones:	Folios 162 a 172	30/Julio/2008
	Folios 196 a 207	30/Julio/2008
Prioridad:	FR 06/01007	03/Febrero/2006

2. Análisis de la Prioridad

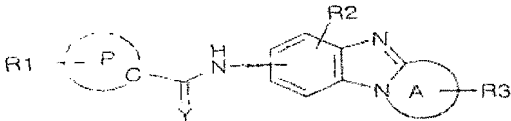
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: “Derivados de N-Heteroaril-Carboxamidas tricíclicas que contienen un resto de bencimidazol, su preparación y su aplicación en terapéutica”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de aportar compuestos derivados de N-N-heteroaril-carboxamidas tricíclicas que contienen un resto de bencimidazol, que presentan una actividad antagonista o agonista *in Vitro* para los receptores de los tipos TRPV1 (o VR1).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I), las composiciones que lo contienen y los procesos para sintetizar el compuesto de fórmula (I).



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/437 // A 61 K 31/4188, A 61 P 29/00

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 15 y 16 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

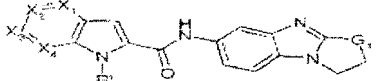
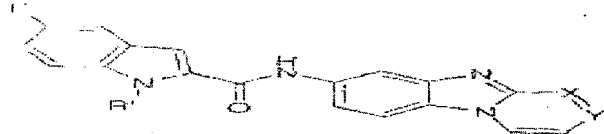
En el título “que contienen un resto bencimidazol”, no coincide con el título original: “Tricyclic heteroaryl carboxamide derivates containing a benzamidazole unit, method for preparing same and their therapeutic use”, en el que se incluye la expresión “que contiene una unidad bencimidazol”. Se sugiere al solicitante realizar la modificación correspondiente.

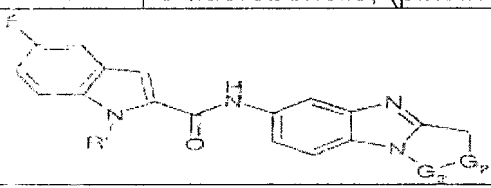
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- 1- La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1, P, C=Y, R2, A y R3 son géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Teniendo en cuenta las realizaciones preferidas se presenta la siguiente tabla:

Tabla 1: Radicales soportados

	
Radical	Sustituyente aportado
X ₁ , X ₂ , X ₃ y X ₄	CH, CF, N, C-CF ₃ , C-tBu, C-N(CH ₃) ₂ , CCl, C-OiPr, C-OCH ₃ ,
R'	(piridin-4-il)metilo, 3-fluorobencilo, bencilo, 2-(piridin-3-il)etilo, 4,6-dimetil-piridin-2-ilo, metilo, H, (tiazol-2-il)metilo, (3-metil-piridin-2-il)metilo, (5-metil-piridin-2-il)metilo, (quinoxalin-2-il)metilo, (5-trifluorometil-furan-2-il)metilo, 3-(dimetilamino)bencilo, (6-metilpiridin-2-il)metilo, (2-metilpiridin-3-il)metilo, (6-trifluorometil-piridin-3-il)metilo, (pirazin-2-il)metilo, [2-(4-metil-feniltio)-piridin-3-il]metilo, (quinolin-3-il)metilo, 2-(benciloxi)etilo, 3-metiloxibencilo, 4-fluorobencilo, (4-metil-2-fenil-pirimidín-5-il)metilo, [6-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metilo, [6-(N-dietilamino)piridin-3-il]metilo, [2-(pirrolidin-1-il)piridin-3-il]metilo, [6-(morfolin-1-il)piridin-3-il]metilo, 3-(6-metilpiridin-2-il)propilo, (3,5-dimetil-4-metoxipiridin-2-il)metilo, 3-(N-dimetilamino)bencilo, 2-(dietilaminocarbonil)metilo.
G ₁	(CH ₂) ₂ , NH, CH ₂ O, S, CH ₂ NH, NCH ₃ , CH ₂ , CH ₂ N(CH ₃), N(CH ₃)CH ₂ , NC(O)OtBu, N(Me), N(Me)(CH ₂) ₂ .
	
X	CH,N
Y	CH,N

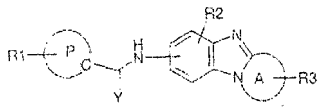
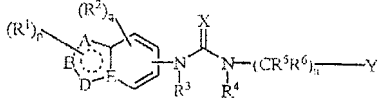
R'	3-fluorobencilo, (piridin-4-il)metilo.
	
R'	(piridin-4-il)metilp, 3-fluorobencilo
G ₂	CH ₂ , CHOH, CHOCH ₃
G ₃	CH(CH ₃), CH ₂

- 2- En la reivindicación 1, folio 198 renglón 29, folio 199 renglón 15; en la reivindicación 3 folio 200 renglones 15,19 y en la reivindicación 8 folio 203 renglón 20; se encuentra el término “opcionalmente”, el cual es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso.
- 3- En la reivindicación 1 en el folio 199, renglón 9, se encuentra el término “sultana”, el cual no es reconocido en el campo técnico. Se sugiere al solicitante definirlo correctamente.
- 4- La reivindicación 11 menciona un procedimiento, pero este no se define mediante características las condiciones específicas en que debiera realizarse, se sugiere al solicitante, realizar la inclusión de las mismas.
- 5- La expresión: “uno o varios sustituyentes”, precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

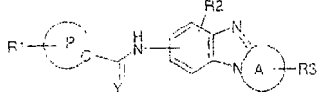
La Solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 7 grupos inventivos, que aunque son derivados de la estructura de la reivindicación 1 no guardan un único concepto inventivo entre sí:

Lo encontrado a priori, se confirma a posteriori con el documento D1 en el que se anticipa el concepto común el cual corresponde al compuesto de fórmula general (I).

Características esenciales	D1
	
A: Heterociclo	A, B, D, E: C, N o S
R ₂ : Halógeno	(R ₂)q: halógeno
P: Heteroarilo	(R ₁)p, R ₃ , R ₄ : Hidrógeno
R ₁ : Heteroarilo	C(R ₅ R ₆): Fenilo
Y: Oxígeno	Y: Heteroarilo
	X: Oxígeno

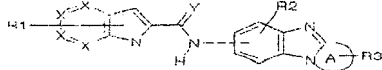
Para los compuestos, los grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Reivindicación 1 (fórmula I Fórmula V)

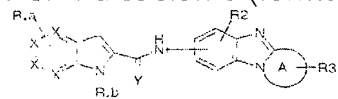


Anticipada en el documento WO2005028445 (Pág. 56)

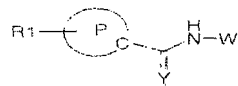
2. Reivindicación 2 (fórmula II)



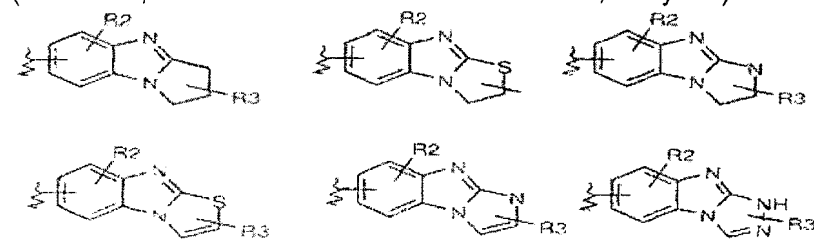
3. Reivindicación 3 (fórmula III – Fórmula Va)



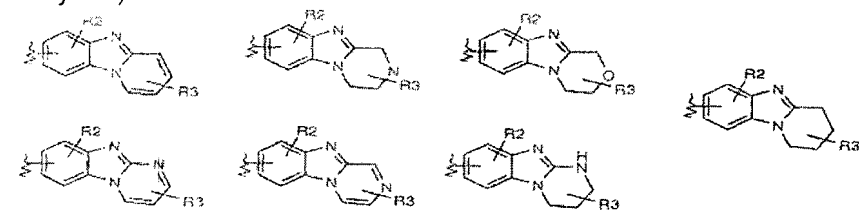
4. Reivindicación 4 (fórmula IV)



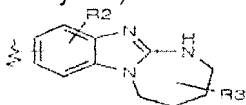
5. De la reivindicación 4 a su vez se desprenden otros 3 grupos inventivos, el primero donde el anillo A es de 5 miembros, teniendo en cuenta que el anillo fusionado de dos miembros siempre es indol o bien, de pirrolo[3,2-b]piridina (Además, fórmula VII reivindicaciones 10, 11 y 12)



6. Donde el anillo A es de 6 miembros (Además, fórmula VII reivindicaciones 10, 11 y 12)



7. Donde el anillo A es de 7 miembros (Además, fórmula VII reivindicaciones 10, 11 y 12)



Los anteriores grupos inventivos no se relacionan entre sí mediante un único concepto inventivo, ya que no presentan las mismas características técnicas. Se encuentra que la invención del grupo 1 ya estaba divulgada en el estado de la técnica mediante el documento D1, el cual divulga compuestos derivados de úreas heteroaromáticas útiles en el tratamiento del dolor actuando a nivel de los receptores VR1. (Pág.2, renglones 4 – 7).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

El presente examen se llevará a cabo sobre el primer grupo inventivo definido.

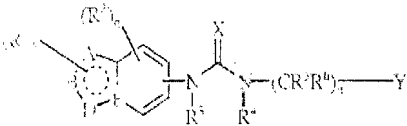
7. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Febrero 3 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2005028445	Heteroaromatic ureas wich modulate the function of the vanilloid-1 Receptor (VR1)	Marzo/31/2005

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005028445A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20050331&DB=EPODOC&locale=en_gb

Este documento divulga (Pág. 2, renglones 1 – 7, Pág. 60 renglón 20) un compuesto de fórmula



8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

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

Características esenciales	D1
A: Heterociclo	A, B, D, E: C, N o S
R ₂ : Halógeno	(R ₂) _q : halógeno
P: Heteroarilo	(R ₁) _p , R ₃ , R ₄ : Hidrógeno
R ₁ : Heteroarilo	C(R ₅ R ₆): Fenilo
Y: Oxígeno	Y: Heteroarilo
	X: Oxígeno

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan el compuesto derivado de úrea heteroaromático.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en la unión de la amida con el bencimidazol a través de un carbono.

El efecto técnico que presenta esta unión a través de un carbono y no de un nitrógeno sigue siendo actuar a nivel de los receptores VR1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo realizar la unión del bencimidazol a través de un carbono para llegar al compuesto de la invención”.

Sin embargo, no se presenta ningún efecto inesperado por el hecho de presentar esta unión, la función sigue siendo la misma para el tratamiento del dolor por modulación de los receptores VR1. (Pág. 1, resumen), por lo cual se considera que la invención carece de nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 14 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2005028445	2 – 14	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 (60) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para sesenta (60) días y presentarla por escrito

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 28 AGO. 2012

Elaborado por: Angela Susana Pardo González 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 
Aprobado por: José Luis Salazar López