

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

ASUNTO	Radicación	08-116970
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	4

№ 06807

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2007/054248		
Fecha de Presentación Internacional	02 de mayo de 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 83 a 152	31/10/2008
Reivindicaciones:	Folios 153 a 157	31/10/2008
Prioridad:	EP 06113412.8	03/05/2006
	EP 06124833.2	27/11/2006
	PCT/EP2007/051411	14/02/2007

2. Análisis de la Prioridad

De acuerdo con el reporte internacional de búsqueda, al parecer los compuestos de la reivindicación 1 donde R³ es 1-hidroxi-ciclopropil, 1-hidroxi-ciclobutil, 1-hidroxi-ciclopentil y 1-hidroxi-ciclohexil no se encuentran cubiertos por el documento de prioridad. Se requiere al solicitante aclarar esta situación.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE BENZONITRILO SUSTITUIDOS CON GLUCOPIRANOSILO COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS DE ESTE TIPO SU USO Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACION".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proveer compuestos activos sobre el cotransportador SGLT, útiles en el tratamiento de la diabetes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de la fórmula I.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/351; C07D 309/10.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La expresión “un derivado de los mismos” en las reivindicaciones 1 y 12, es ambigua y no limita el alcance de la solicitud. Se recomienda definir en forma concisa la materia reclamada.

Las siguientes expresiones contenidas en la reivindicación 12 carecen de concisión: “alilo”, “aril”, “alquilideno”, “arilalquilideno”, “dioxano sustituido”, “protegido o enmascarado”. Se recomienda limitar en forma concisa el alcance de la reclamación.

La solicitud carece de información que evidencie la actividad de los compuestos reclamados, tan solo se presenta una divulgación de las metodologías de análisis y se discute de manera general que los compuestos presentan un EC50 de menos de 1000nM.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

Las reivindicaciones 5 a 11 no son patentables porque se refieren a uso, de acuerdo con los Art citados.

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 Prioridad: 03/05/2006, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CA 2557801	GLUCOPYRANOSYL-SUBSTITUTED BENZOL DERIVATIVES, DRUGS CONTAINING SAID COMPOUNDS, THE USE THEREOF AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF	06/10/2005

D1

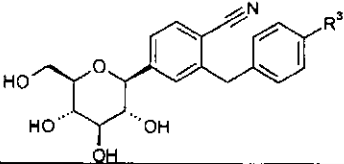
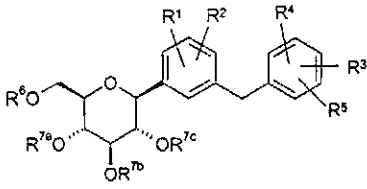
[http://www.wipo.int/patentscope/search/en/detail.jsf?docId=WO2007128749&recNum=1&docAn=EP2007054248&queryString=FP:\(wo2007128749\)&maxRec=1](http://www.wipo.int/patentscope/search/en/detail.jsf?docId=WO2007128749&recNum=1&docAn=EP2007054248&queryString=FP:(wo2007128749)&maxRec=1) divulga derivados de glucopiranosilo sustituidos con bencil, útiles en el tratamiento de enfermedades metabólicas (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en derivados de benzonitrilo sustituido con glucopiranosilo de fórmula I.

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

Características esenciales	D1
Derivado de benzonitrilo sustituido con glucopiranosilo de fórmula I: 	
R3 significa H, flúor, cloro, bromo, yodo, metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, sec-butilo, ciclohexilo, 1-hidroxi-ciclopropilo, 1-hidroxiciclobutilo, difluorometilo, trifluorometilo, pentafluoroetilo, 2-hidrosi-etilo, hidroximetilo, 3-hidroxi-propilo, 2hidroxi-2-metil-prop1-ilo, hidroxi, difluorometiloxi, 2-metiloxi-etiloxi, C1-4-alquilsulfanil.	R1 es ciano (grupo A) R2 es H Si R1 es seleccionado del grupo A entonces R3 es H, flúor, cloro, bromo, yodo, C1-6 alquil, C3-7 cicloalquil, hidroxi, C1-6 alcoxi, C3-6, C1-4-alquil sustituido por un hidroxi, C2-4-aquil sustituido por 1 a 5 átomos de fúor. R4 o R5 son H. (reiv. 1)
uno o más grupos hidroxilo del grupo β-D-glucopiranosilo están acilados con grupos seleccionados de (alquil C ₁₋₁₈)carbonilo, (alquil C ₁₋₁₈)oxicarbonilo, fenilcarbonilo y fenil-(alquil C ₁₋₃)-carbonilo.	R6, R7a, R7b y R7c son seleccionado de H, (alquil C ₁₋₁₈)carbonilo, (alquil C ₁₋₁₈)oxicarbonilo, arilcarbonilo y aril-(alquil C ₁₋₃)-carbonilo. (reiv. 1)

Las características **esenciales** de los compuestos de las reivindicaciones 1 y 12 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña, derivados de benzonitrilo sustituidos con glucopiranosilo, en donde R1 de D1 corresponde al grupo -CN, (reiv. 1) y los grupos hidroxilo del grupo β-D-glucopiranosilo están acilados con el mismo tipo de sustituyentes de la anterioridad. Al respecto se debe aclarar que cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, se alega falta de novedad, debido que los compuestos reivindicados se encuentran en parte en el estado de la técnica, y que no se aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapamiento

En consecuencia, existen estructuras de la reivindicación 1 y 12 que se solapan con el estado de la técnica y por lo tanto dichos compuestos no son nuevos.

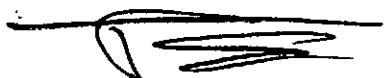
8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CA 2557801	1 – 12	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 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 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

27 ABR. 2012.

Elaborado por : Emilce Cano Urrego.

Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza. *cc*

Aprobado por : Jose Luis Salazar López.