

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
 Bogotá, D.C.,

Abogado
 CARLOS R. OLARTE

ASUNTO	Radicación	09 035 915
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	4.

011502

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	☒ Capítulo I ☒ Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2007/003027	
Fecha de Presentación Internacional	03/Octubre/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 141 a 275	07/Abril/2009
Reivindicaciones:	Folios 276 a 282	07/Abril/2009
Prioridad:	US 60 826 419	13/Octubre/2006

2. Análisis de la Prioridad

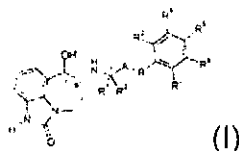
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "7-hidroxi-6-[(substituido metil)amino]-4,5,6,7-tetrahidroimidazo [4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-ona derivados como agentes anabólicos para ganado" (modificado en el folio 297).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos agonistas del receptor beta-2 adrenérgico como anabólicos para el ganado.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I:



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/55, A61P3/00//43/00, C07D487/06.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 12 - 16 no es patentable de acuerdo con el Art citado. Si bien es cierto, las reivindicaciones están encabezadas como "un procedimiento", este comprende la administración del compuesto de fórmula I, lo cual corresponde a un método de tratamiento.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 – 11 y 17 – 18 no están sustentadas en la descripción cuando emplean los términos "profármaco", del cual la descripción señala se refiere a (fl 124) "ciertos derivados de compuestos de fórmula I que pueden tener poca o ninguna actividad farmacológica por sí mismo, cuando se administran en o sobre el cuerpo, pueden convertirse en los compuestos de fórmula I" y "sales farmacéuticamente aceptables", del cual la descripción señala (fl 120) "los compuestos de fórmula I son capaces de formar sales de adición con ácidos. Ciertos compuestos de fórmula I que tienen un grupo funcional ácido son capaces de formar sales con bases adecuadas". Sin embargo en ninguna parte de la descripción se menciona la manera en que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda formarlos u obtenerlos, ni se encuentra soporte de los profármacos o sales que han sido obtenidos en la presente invención, además, se obtendría un número ilimitado de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere al solicitante eliminar estos términos del alcance del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 17 no es clara porque indica el uso que puede darse al compuesto reivindicado, lo cual no es una característica técnica que defina la invención o aporte algo adicional al compuesto ya reclamado. Se sugiere eliminar esta reivindicación del alcance del pliego reivindicatorio.

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 13 de octubre de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP 0 272 976	Compositions zootechniques renfermant un b�ta adr�nergique	29/Junio/1988
D2	EP 0 107 569	Nouveaux d�riv�s de la 6-amino 7-hydroxy 4,5,6,7-t�trahydroimidazo[4,5,1-j-k]/1/ benz�zepin-2(1H)-one, pr�paration, leur application a titre de m�dicaments, les compositions les renfermant.	02/Mayo/1984

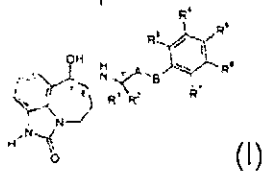
D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=0272976A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=19880629&DB=&locale=en_EP, divulga (abstract, reivindicaci n 3,) composiciones veterinarias que contienen derivados 6-amino-7-hidroxi-4,5,6,7-tetrahidroimidazo [4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-ona, agonistas del receptor beta-2 adren rgico, como agentes anab licos para el ganado.

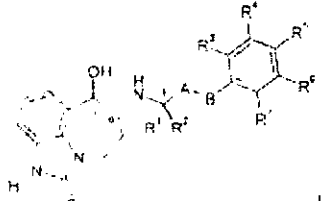
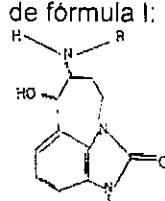
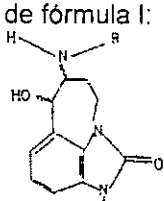
D2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=0107569A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19840502&DB=&locale=en_EP, divulga (abstract, reivindicaciones, pg. 8, Ins 20-40) derivados 6-amino-7-hidroxi-4,5,6,7-tetrahidroimidazo [4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-ona, agonistas del receptor beta-2 adrenérgico, como antihipertensivos, y composiciones farmacéuticas para uso humano que los contienen.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula I:



Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:				
Características esenciales		D1		D2
 Compuesto de fórmula I: Uno de R ¹ y R ² es CH ₃ , el otro es H A es -CH ₂ - B es -CH ₂ -, -C(CH ₃) ₂ -, -CH ₂ -CH ₂ -, -CH ₂ -O- R ³ es H R ⁴ es H R ⁵ es H R ⁶ es H R ⁷ es H	 Compuesto de fórmula I: No se menciona R es alquilo lineal o ramificado C ₁₋₈ sustituido con fenilo o feniloxi	Donde R es alquilo lineal o ramificado C ₁₋₈ opcionalmente sustituido con fenilo o feniloxi (pg. 10, reivindicación 3)	 Compuesto de fórmula I: No se menciona R es alquilo lineal o ramificado C ₁₋₈ sustituido con fenilo o feniloxi	Donde R es alquilo lineal o ramificado C ₁₋₈ opcionalmente sustituido con fenilo o feniloxi (pg. 10, reivindicaciones)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de 6-amino-7-hidroxi-4,5,6,7-tetrahidroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-ona, agonistas del receptor beta-2 adrenérgico.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 y D2 consiste en que el carbono adyacente al grupo amino necesariamente debe estar sustituido con un grupo -CH₃.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a los compuestos de fórmula (I) reclamados en esta solicitud ya que no parecen presentar propiedades superiores en comparación con los compuestos del estado de la técnica cercano.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular como la necesidad de compuestos derivados de 6-amino-7-hidroxi-4,5,6,7-tetrahidroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-ona, agonistas del receptor

beta-2 adrenérgico, alternativos a los ya conocidos en el estado del arte.

Sin embargo, es de conocimiento común para la persona del oficio normalmente versada en la materia que la incorporación de un sustituyente metilo en lugar de un hidrógeno generalmente no modifica de manera sustancial la actividad farmacológica de algunos principios activos, como es el caso de los compuestos en comento, pues, tanto D1 como D2 plantean la posibilidad que la cadena alifática esté ramificada, sin que por este motivo modifiquen considerablemente su actividad como agonistas de receptores beta-2 adrenérgicos (D1, reivindicación 3, D2 reivindicación 1). Además, que los compuestos agonistas beta-2 adrenérgicos de D2 se pueden emplear como agentes anabolizantes para el ganado (D1, pg. 3, lns 9 – 10).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría un sustituyente metilo en el carbono adyacente al grupo amino de los derivados de 6-amino-7-hidroxi-4,5,6,7-tetrahidroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-ona de D1 y D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

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

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 6, 11 y 17 - 18 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

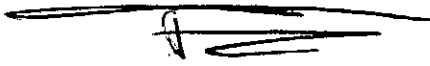
8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP 0 272 976	1 – 6, 11 y 17 - 18	Nivel Inventivo
D2	EP 0 107 569	1 – 6, 11 y 17 - 18	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.

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 12 9 JUN. 2012

Elaborado por: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisado por: Ana Delia Pinzón García