

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO Radicación 09-062875
 Trámite 11
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 6.1 26 02.

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase Nacional) ☒ Capítulo I ☒ Capítulo II

No. Solicitud Internacional PCT/EP2007/064185

Fecha de Presentación Internacional 19/Diciembre/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 151 a 276	17/Junio/2009
Reivindicaciones:	Folios 277 a 283	17/Junio/2009
Prioridad:	GB 0625647.3	21/Diciembre/2006
	GB 0707615.1	19/Abril/2007

2. Análisis de la Prioridad

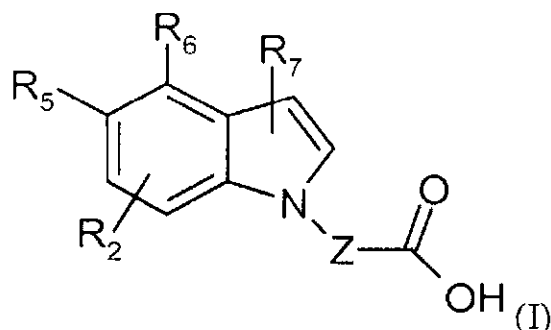
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

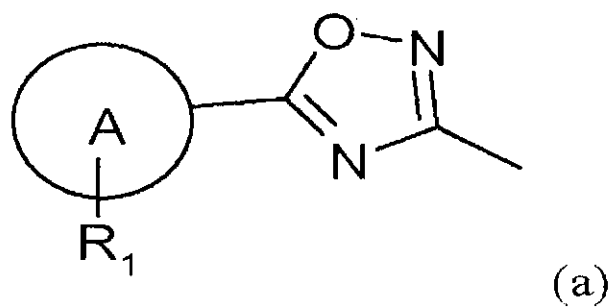
Título de la solicitud: "DERIVADOS INDOLE COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR S1P1".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como agonistas del receptor S1P1

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



en la que uno de R_5 y R_6 es hidrógeno o R_2 y el otro es (a)



(Ver folio 153 línea 29 a folio 154 línea 19)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 413/04 // 413/14; A 61 K 31/405; A 61 P 37/00

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

El objeto de las reivindicaciones 11 – 12 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 4 – 9 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque presenta denominaciones genéricas y funcionales que dificultan distinguir la invención del estado de la técnica. Al revisar la

descripción se observan en los ejemplos que Z es C₁-C₄ alquilo, R₇ es hidrógeno o halógeno, R₅ es (a), R₂ es hidrógeno, R₆ es hidrógeno, A es tienilo, piridilo o fenilo. R₁ es cloro, trifluorometilo, trifluorometoxi, metoxi, propoxi, isopropoxi, fenilo, fluorofenilo, ciano, ciclohexilo, metilbutilo, nitro y pirrolidina. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de tales ejemplos o teniendo en cuenta los compuestos reclamados en la reivindicación 3.

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: Diciembre 21 de 2006, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2004113330A1	Immunosuppressant Compounds and Compositions	29/Diciembre/2004

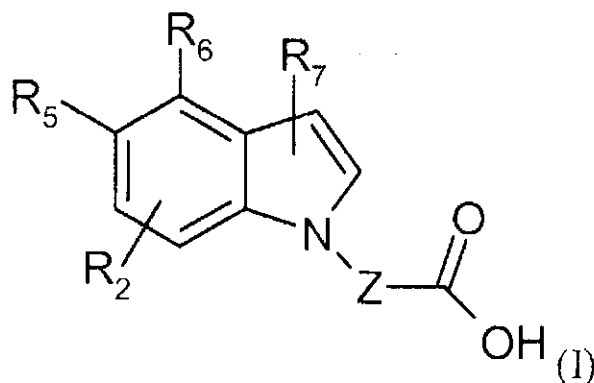
D1

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2004113330A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20041229&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP divulga (páginas 1 y 2, página 3, líneas 1 a 5, página 24 Tabla 1, compuesto 2) compuestos derivados de oxadiazol activos frente a receptores EDG (S1P)

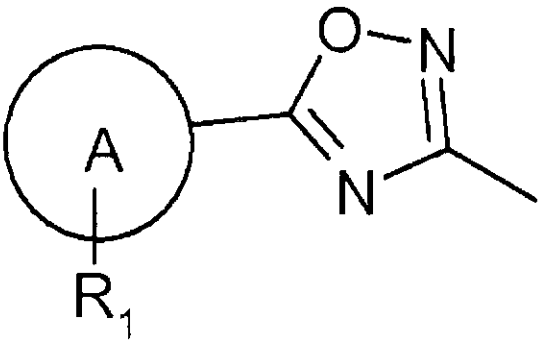
8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de formula (I) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables:



en la que uno de R₅ y R₆ es hidrógeno o R₂ y el otro es (a)



(a)

(Ver folio 277)

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

SOLICITUD	D1
Anillo de indol	Anillo de isoindolina
Z	CH ₂ CH ₃
C ₁ -C ₄ alquilo	COOH
COOH	hidrógeno
R ₇	
hidrógeno o halógeno	
R ₂ , R ₅ , R ₆	
 (a) A es fenilo o anillo heterocíclico de 5 o 6 miembros.	

R ₁ es hidrógeno o hasta tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, C ₁ -C ₆ alquilo, C ₃ -C ₆ cicloalquilo, C ₁ -C ₆ alcoxi, C ₃ -C ₆ cicloalquiloxi, trifluorometoxi, difluorometoxi, trifluorometilo, ciano, nitro, piperidina, pirrolidina, fenilo y anillos heteroarílicos de 5 ó 6 miembros.	
---	--

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de oxadiazol activos frente a receptores EDG (S1P)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en que la invención presenta un anillo de indol en lugar del anillo de isoindolina presentado en el compuesto divulgado en D1.

El efecto que logra el incluir la inclusión del anillo de indol es que proporciona un nuevo compuesto agonista del receptor S1P1

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto conocido en D1 para proporcionar un nuevo compuesto agonista del receptor S1P1

Sin embargo, el documento D1 que se refiere a derivados de oxadiazol útiles frente a receptores S1P1 divulga un compuesto consistente en un anillo de isoindolina sustituido por oxadiazol y por un acido alquilcarboxílico (página 24 Tabla 1, compuesto 2)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, fácilmente reemplazaría el anillo de isoindolina por el anillo de indol manteniendo los sustituyentes presentes en el compuesto divulgado en D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

En 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 2, 3 y 10 no presentan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 3 y 10 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004113330A1	1 – 3, 10	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.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

19 8 JUL. 2012

Elaborado por: Rodolfo Cadena Amaya.
Revisado por: Ana Delia Pinzón.

oet