

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO Radicación 09- 62881
 Trámite 11
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 6 **1 26 04**

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Via PCT (Fase Nacional)	☒ Capítulo I	☒ Capítulo II
Nó. Solicitud Internacional	PCT/USP2007/088237	
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 74 a 131	17/Junio/2006
Reivindicaciones:	Folios 132 a 146	17/Junio/2006
Prioridad:	US 60 876 953	21/Diciembre/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.

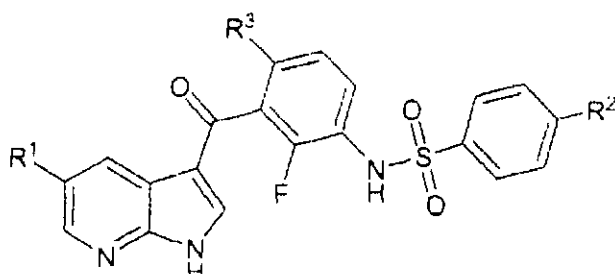
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "COMPUESTOS Y MÉTODOS PARA MODULACIÓN DE CINASAS, E INDICACIONES PARA ELLO"

Expediente 09-62881 1er Art 45

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como inhibidores de proteína cinasas

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



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 471/04; A 61 K 31/435; A 61 P 35/00

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

El objeto de las reivindicaciones 17 – 19 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 reivindicación 21 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere a métodos los cuales no son patentables según la legislación aplicable (Art 20 D 486 literal (d)), por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque presenta una excesiva complejidad lo que dificulta distinguir la invención del estado de la técnica. Al revisar la descripción se observa en los ejemplos que R¹ es cloro, 2-metoxi-etoxi, metil-pirazol, metil-imidazol, dimetil-imidazol; R² es butoxi, pirazol, isopropoxi, terbutil, propil, isopropil, difluorometoxi, trifluorometil; R³ es flúor. 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 5.

La reivindicación 6 no es concisa porque presenta una excesiva complejidad lo que dificulta distinguir la invención del estado de la técnica. Al revisar la descripción se observa en los ejemplos que R¹ es cloro o metil-imidazol, R^{2a} es difluorometoxi, R³ es flúor. 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 10.

La reivindicación 11 no es concisa porque presenta una excesiva complejidad lo que dificulta distinguir la invención del estado de la técnica. Al revisar la descripción se observa en los ejemplos que R¹ es cloro, metoxi; R⁶ es tiofeno, benzotiofeno, trifluorometilfurano, oxazol-tiofeno, benzotiazol, benzotiadiazol, pirazol; R³ es flúor. 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 15.

La reivindicación 20 no es clara cuando reclama un equipo que comprende un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-15 puesto que no define las características técnicas esenciales de este equipo.

La reivindicación 21 indica el uso que puede darse al compuesto el cual no es una característica técnica que defina la invención, la materia objeto de la reivindicación 21 ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 1 a 15. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

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:

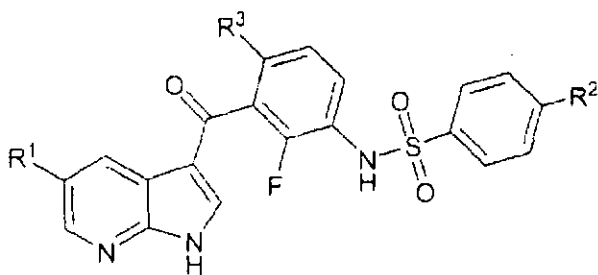
Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006015123 A1	Pyrrolo-Pyridine Kinase Modulators	9/Febrero/2006

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006015123A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060209&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP divulga (páginas 3 y 4, párrafos 0013 a 0016) compuestos derivados de pirrolo-piridinas útiles como moduladores de cinasas

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto que tiene la estructura química de la formula I



(Ver folios 132 a 134)

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

SOLICITUD	D1
Pirrolopiridina	Pirrolopiridina
CO	L¹ L ¹ es un enlace, -(SO) _n -, -O-, -NH-, C ₁ -C ₅ alquileo sustituido o insustituido, heteroalquileo de dos a cinco miembros sustituido o insustituido. n es un entero entre 1 y 2
Fenilbencenosulfonamida	A¹ A ¹ es fenilo sustituido por uno o mas grupos R ¹⁹ (página 15, parágrafos 0068 y 0069). R ¹⁹ es NR ⁶ R ⁷ (página 15, parágrafo 0069). R ⁶ es hidrogeno y R ⁷ es -S(O) ₂ R ¹¹ (página 16, parágrafo 0073). R ¹¹ es arilo sustituido o heteroarilo sustituido o insustituido.
R¹ Cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo.	L²-A² L ² es un enlace A ² es cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo (página 4, parágrafo 0016).

R² R² es halógeno, alquilo inferior, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, OH, NH₂, CN, NO₂, C(O)OH, S(O)₂NH₂, C(O)NH₂, C(S)NH₂, NHC(O)NH₂, NHC(S)NH₂, NHS(O)₂NH₂.	R¹¹ es arilo sustituido Los sustituyentes para grupos arilo son seleccionados de: halógeno, OR', NR'R'', SR', SiR'R''R''', OC(O)R', C(O)R', CO₂R', C(O)NR'R'', OC(O)NR'R'', NR''C(O)R', NR'-C(O)NR''R''', NR''C(O)OR', NR-C(NR'R''R''')=NR''', NR-C(NR'R''')=NR''', S(O)R', S(O)₂R', S(O)₂NR'R'', NRSO₂R', CN, NO₂, R', CH(Ph)₂, fluoro(C₁-C₄) alcoxo y fluoro(C₁-C₄) alquilo, donde R', R'', R''' y R'''' se seleccionan de hidrógeno, alquilo sustituido e insustituido, heteroalquilo sustituido e insustituido, cicloalquilo sustituido e insustituido, heterocicloalquilo sustituido e insustituido y heteroarilo sustituido e insustituido (página 8, parágrafo 0033).
R³ R³ se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno, flúor y cloro.	A¹ es fenilo sustituido por uno o mas grupos R¹⁹ (página 15, parágrafos 0068 y 0069). R¹⁹ es halógeno
F	A¹ es fenilo sustituido por uno o mas grupos R¹⁹ (página 15, parágrafos 0068 y 0069). R¹⁹ es halógeno

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de pirrolo-piridinas útiles como moduladores de cinasas (páginas 3 y 4, parágrafos 0013 a 0016)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en que D1 divulga un compuesto derivado de pirrolopiridina unido mediante un sustituyente L¹ a un grupo A¹ en el cual se sugieren las características técnicas del grupo fenilbencenosulfonamida presente en el compuesto reclamado en la solicitud pero el sustituyente L¹ no corresponde al grupo carbonilo del compuesto de la reivindicación 1.

El efecto que logra el incluir el sustituyente carbonilo es que permite obtener un nuevo compuesto útil en la modulación de la actividad de las proteína cinasas.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar el compuesto conocido en D1 para obtener un nuevo compuesto inhibidor de la actividad de las cinasas".

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, reemplazaría el enlace directo, o los grupos alquileo, $S(O)_2$, O y NH por un grupo carbonilo sustituyendo el anillo de pirrolopiridina y presentando como sustituyente el grupo fenilbencenosulfonamida sugerido 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 dependientes 2 – 15, 20 y 21 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 15, 20 y 21 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

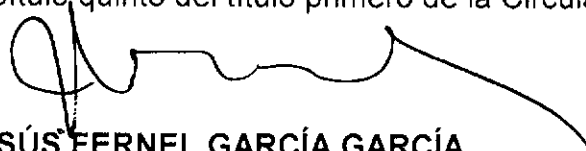
9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006015123A1	1 – 15, 20, 21	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 29 JUL 2012

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

