

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-48059- -15	FECHA: 2013-04-17 09:31:29
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 9-48059- -15
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6832
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2007/084154				
Fecha de Presentación Internacional	08/11/2007				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 127 a 277	Mayo 12 de 2009
Reivindicaciones	Folios 278 a 305	Mayo 12 de 2009
Oposiciones	Folios 385 a 395	Mayo 15 de 2012
Prioridad:	US 60858,964	Noviembre 13 de 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

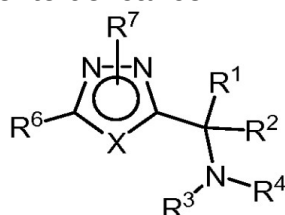
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Por lo tanto, las reivindicaciones 11 a 67 visibles en los folios 284 a 305 son aceptadas para ser estudiadas, porque se registra el pago por dichas reivindicaciones adicionales, de acuerdo con el recibo presente en el folio 4.

Título de la solicitud: “Compuestos de pirazol y triazol sustituidos como inhibidores de KSP”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la obtención de compuestos con actividad inhibitoria de las proteínas de huso de cinesina (KSP) como alternativa para el tratamiento terapéutico del cáncer.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de compuestos derivados de pirazol y triazol o sus sales farmacéuticamente aceptables con actividad inhibitoria de KSP y combinarlos con otros agentes antineoplásicos para el tratamiento del cáncer.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/55; A61P35/00; C07D249/08; C07D401/12; C07D403/12; C07D413/12

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

El objeto de las reivindicaciones 61 a 67 no es patentable de acuerdo al artículo citado.

5. De la Solicitud de la Patente

Título

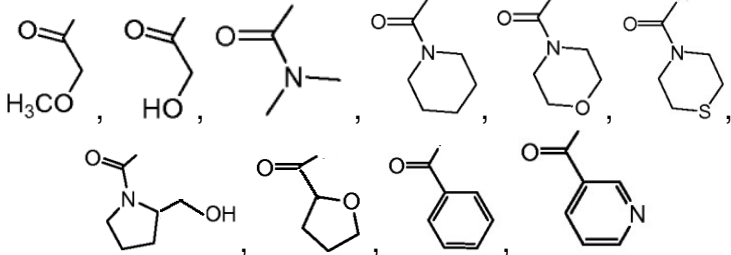
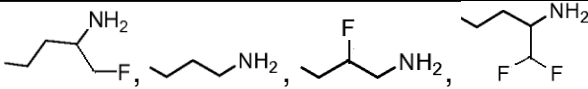
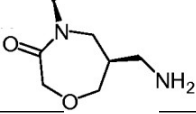
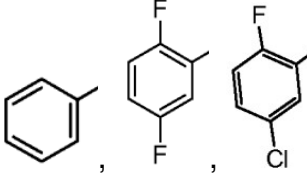
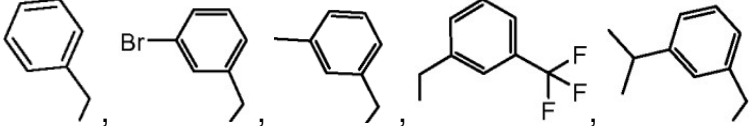
Al revisar el capítulo descriptivo, se observa que los compuestos de interés en esta invención son aquellos que son derivados de 2 – bencil – 5 – (2, 5 – difluoro) fenil – 3 – (2 – amino) propil – 1, 2, 4 – triazol. Se sugiere modificar el título de tal manera que defina detalladamente el objeto de la presente invención.

Reivindicaciones (Art 30 D486 Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso, porque presenta un número amplio de reivindicaciones. Se solicita reducir el número de reivindicaciones de tal manera que en estas se proteja de manera concisa y detallada el objetivo de la presente invención.

Las reivindicaciones 1 y 10 no son concisas porque se emplean expresiones muy generales tales como “alquilo”, “alquilo sustituido”, “alqueno”, “alqueno sustituido”, “alcóxido”, “alcóxido sustituido”, “arilo”, “arilo sustituido”, “sulfonilalquilo”, “sulfonilalquilo sustituido”, “heteroarilo”, “heteroarilo sustituido”, “cicloalquilo”, “cicloalquilo sustituido”, “heterocicloalquilo”, “heterocicloalquilo sustituido”, entre otras, se generan muchísimas posibilidades de sustitución, dando lugar a un número indeterminado de posibles compuestos, incrementando la

complejidad de la presente solicitud y de esta manera no se puede definir un alcance certero de lo que se desea proteger en esta invención. Se sugiere limitar los sustituyentes descritos en la solicitud a una generalización mucho más razonable, de tal manera que en esta solicitud de invención se protejan los compuestos de real interés para el inventor, que se encuentren debidamente sintetizados y probados. Aunque el solicitante posea el legítimo derecho de proteger el objeto de la invención en la extensión que este mismo considere, el artículo 30 de la Decisión 486 define que las reivindicaciones que definan el objeto de la invención deben ser claras, concisas y estar debidamente detalladas dentro del capítulo descriptivo. Se sugiere realizar dichas limitaciones para todos los sustituyentes de acuerdo a los compuestos soportados dentro del capítulo descriptivo, como se muestra en la siguiente tabla:

Sustituyente	Soportado en la descripción
X	N
R ¹	H
R ²	<i>t</i> – butil
R ³	
R ⁴	
R ³ + R ⁴	
R ⁶	
R ⁷	

Las reivindicaciones 27, 29, 42, 45 y 48, dependientes de la reivindicación 1 no son concisas porque a pesar de limitar lo definido en la reivindicación 1, aun así generan muchas posibilidades de sustitución y por ende, se obtienen muchos compuestos. Se sugiere limitar estas reivindicaciones a las condiciones de sustitución tales que sean las pertinentes para obtener los compuestos de real interés para el inventor y que estas posibilidades de sustitución sean las soportadas dentro del capítulo descriptivo, relacionadas en la tabla anterior.

La reivindicación 60 no es clara porque dentro de los agentes anticancerígenos se menciona el Leucovorin (Folinato de Calcio) y este agente no es un agente anticancerígeno propiamente sino que se usa para reposición de ácido fólico posterior al uso de agentes inhibidores de folato reductasa como el Metotrexato. Se sugiere hacer la corrección pertinente.

La reivindicación 68 no es concisa porque enuncia demasiados compuestos. Se sugiere realizar la respectiva limitación a una cantidad razonable de compuestos, los cuales sean de verdadera relevancia e interés para el inventor.

6. Análisis de la Oposición

Argumentos de la sociedad Lafranco

Dice la sociedad opositora que la presente solicitud pretende obtener patente para obtener compuestos y composiciones que comprende pirazol y triazol para el tratamiento del cáncer, de acuerdo al capítulo reivindicatorio descrito en la presente solicitud.

La sociedad opositora argumenta que la presente solicitud carece de Novedad y Nivel Inventivo porque esta reclama composiciones farmacéuticas que contienen compuestos ampliamente conocidos en el Estado de la técnica tales como Carboplatino, Trastuzumab, Irinotecan, Imatinib, entre otras, las cuales son ampliamente conocidas en el sector químico farmacéutico. Además, argumenta que el efecto sinérgico entre dos o más principios activos constituyen un descubrimiento más no una invención.

Como documentos soporte de la anterior oposición, la sociedad opositora adjunta las monografías presentes en The Index Merck 2006 de los compuestos Irinotecan (Págs 885 – 886), Gemcitabina (Pág 755), Imatinib (Pág 851), Trastuzumab (Pág 1646) y Carboplatino (Pág 296).

Respuesta del Examinador Técnico

Después de la revisión de los argumentos y de la documentación presentadas por la sociedad opositora, es pertinente enunciar que los argumentos de la sociedad opositora no son suficientes ni poseen fundamento para cuestionar la patentabilidad de la presente solicitud, porque en los documentos presentados no se muestra ningún compuesto que contenga las características técnicas esenciales de los compuestos presentados en esta invención que sean derivados de pirazol o triazol. Además, a pesar de que es cierto que los compuestos divulgados en los documentos soporte son ampliamente conocidos en el sector farmacéutico y que el Estado de la Técnica que divulga los mismos es muy amplio, la documentación que adjunto la sociedad opositora no describe las composiciones que contengan los compuestos de la invención con otros agentes anticancerígenos y mucho menos, establece algún tipo de evidencia que muestre un efecto técnico ventajoso o inesperado de las composiciones presentes en el Estado de la Técnica con respecto a las composiciones de la presente invención. Además, el efecto sinérgico como descubrimiento es relevante cuando estos se administran por separado, mientras que las composiciones divulgadas en la solicitud constituyen un producto único confinado en una misma preparación farmacéutica que puede presentar algún efecto técnico no conocido en el Estado de la Técnica.

Por lo tanto, los documentos presentados en la presente oposición no desvirtúan la Novedad ni el Nivel Inventivo del objeto de la presente invención, por lo que estos no se considerarán dentro del examen de patentabilidad.

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, es decir, el 13 de noviembre de 2006, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-04-23

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza