

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 13273

Ref. Expediente N° NC2016/0000066

Señor(a)
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
mjaramillo@gpzlegal.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2014/078457				
Fecha de Presentación Internacional	18 de diciembre de 2014				

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	NC2016/0000066	19 de julio de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0000066	19 de julio de 2016
	NC2016/0000066	04 de enero de 2017
Prioridad(es):	País: EP, EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO) Número: 13384003.3 Fecha: 20 de diciembre de 2013.	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Oficio N° 13273

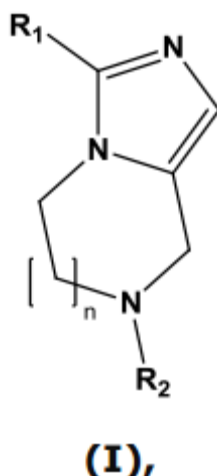
Ref. Expediente N° NC2016/0000066

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 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, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del capítulo reivindicatorio (Bajo el No. NC2016/0000066, del 04 de enero de 2017).

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE IMIDAZOLILO CONDENSADOS, SU PREPARACION Y MEDICAMENTOS QUE COMPRENDEN LOS MISMOS” (Modificado Bajo el No. NC2016/0000066, del 04 de enero de 2017)

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar derivados de imidazolilo condensados que tienen una elevada afinidad por receptores sigma, especialmente receptores sigma-1.

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



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/04, A61P 1/12, A61P 3/04, A61P 3/06, A61P 9/00, A61P 25/00, A61P 35/00.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Todo el pliego reivindicatorio carece de concisión cuando menciona de manera general “sustituido o no sustituido”, pero no menciona a renglón seguido a qué tipo de sustituciones es que se están refiriendo. Por lo tanto, se requiere que en cada mención de dicha palabra “sustituido”, se adicione a qué tipo de posibilidad se está refiriendo, de conformidad con el sustento del capítulo descriptivo.

Como se mencionó en el examen de forma, las reivindicaciones 1 a 10 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de R1, R2, R3, R4, R5, R51, R52, R71, R72, R81, R82, entre otros se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados en la forma de ejemplos

Oficio N° 13273

Ref. Expediente N° NC2016/0000066

de la invención dentro del capítulo descriptivo, se requiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripción.

Sustituyentes de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud		Sustituyentes soportados en la descripción
R₁	se selecciona del grupo que consiste en -NR ₄ COR ₃ , -NHCONHR ₃ , - (C(R ₅₁ R ₅₂)) _m -R ₆ y -NR ₇₁ R ₇₂ ;	etilurea (Ej. 1) propilurea (Ej. 3) 1-terc-butilurea (Ej. 4) fenilamina (Ej. 5) propionamida (Ej. 23) hidroxialquilo (Ej. 26) bencilo (Ej. 29)
R₂	se selecciona del grupo que consiste en -(C(R ₈₁ R ₈₂)) _p -R ₉ , un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido	ciclohexilmetilo (Ej. 1) bencilo (Ej. 9) 2H-piran-4-ilo (Ej. 11) feniletilo (Ej. 25) piridin-4-ilmetilo (Ej. 33)
R₃	se selecciona del grupo que consiste en un radical alifático C ₁₋₁₀ lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilalquilo sustituido o no sustituido	etilo (Ej. 1) propilo (Ej. 3) 1-terc-butilo(Ej. 4)
R₅₁, R₅₂, R₈₁ y R₈₂	se seleccionan independientemente del grupo que consiste en un átomo de hidrógeno, un radical alifático C ₁₋₃ lineal o ramificado, sustituido o no sustituido	hidrógeno (Ej. 1) metilo (Ej. 25) etilo (Ej. 43)
R₇₁	se selecciona del grupo que consiste en un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo arilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilalquilo sustituido o no sustituido	fenilo (Ej. 5)
R₉	se selecciona del grupo que consiste en un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido	ciclohexilo (Ej. 1) 2H-piran-4-ilo (Ej. 11) fenilo (Ej. 25) piridin-4-ilo (Ej. 33) piridin-2-ilo (Ej. 37) piridin-2-ilo (Ej. 38)
n	es 1, 2 o 3	2 (Ej. 15)

Cabe señalar, que los siguientes términos se consideran ambiguos e imprecisos al no mencionar la cantidad de átomos que los conforman o de heteroátomos ni el tipo de los mismos en cada sustitución: En R²: “cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido”, en R³: “un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilalquilo sustituido o no sustituido”, en R⁴: “un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo arilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilalquilo sustituido o no sustituido”, en R⁶: “un grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido”, en R⁷¹: “un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo cicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo arilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilalquilo sustituido o

Oficio N° 13273

Ref. Expediente N° NC2016/0000066

no sustituido”, en R⁹: “un grupo cicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo arilo sustituido o no sustituido, un grupo heterocicloalquilo sustituido o no sustituido, un grupo heteroarilo sustituido o no sustituido”. Se requiere mencionar tanto el número exacto de átomos y heteroátomos, como el tipo de heteroátomos en donde aplique la definición.

La anterior objeción por falta de concisión aplica para las reivindicaciones 3, 5 y 10 a 12. Se requiere definir con concisión todas las sustituciones.

Las reivindicaciones 10 a 12 no son claras porque mencionan un procedimiento pero este no se define mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas. Se requiere adicionar todas las etapas, condiciones, reactivos que hacen parte de dichos procedimientos.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente de prioridad: 20 de diciembre de 2013, y se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Presentación
D1	WO02053558	“Quinazalone derivatives as alpha 1A/B adrenergic receptor antagonists”	11/Julio/2002

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de quinazolona como antagonistas del receptor adrenérgico 1A/B.

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*Un compuesto de fórmula general (I):*” en donde los sustituyentes son como se encuentran allí definidos (bajo el No. NC2016/0000066 del 04 de enero de 2017)

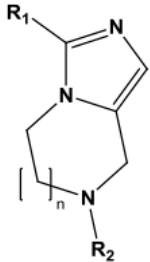
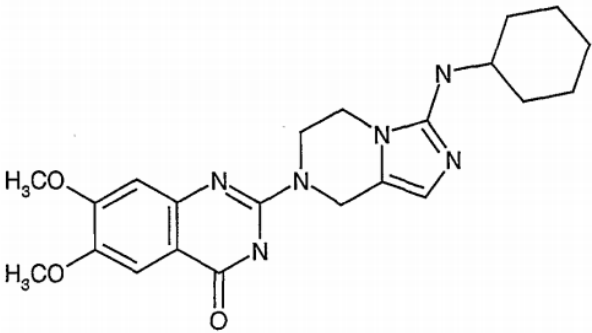
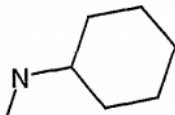
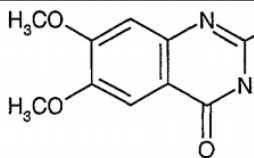
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
----------------------------	----

¹URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=02053558A1&KC=A1&T=D&ND=&date=20020711&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 13273

Ref. Expediente N° NC2016/0000066

 (I),	 (Ejemplo 3)
R¹ es -NR₇₁R₇₂; Donde: R₇₁ es cicloalquilo sustituido o no sustituido; R₇₂ es H.	
R² es heterocicloalquilo sustituido o no sustituido	

De acuerdo con la tabla anterior, en donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con el documento D1, se concluye que dichos compuestos ya se encuentran anticipados a partir del documento D1. Por lo tanto la reivindicación 1 no cumple el requisito de novedad.

Por lo tanto, la reivindicación 1 y sus dependientes 2 y 3, no mencionan alguna característica que haga nuevos los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO02053558	1, 2 y 3	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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la

Oficio N° 13273

Ref. Expediente N° NC2016/0000066

correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ