

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2531 de 21 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2016/0004908

Señor(a)
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-DIALCOXIFENIL) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2015/034427

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de junio de 2015.

PRIORIDAD: US 62/008,688 6 de junio de 2014

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 05 de febrero de 2020, bajo el número N° NC2016/0004908, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del radicado N° NC2016/0004908 del 5 de febrero de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad obtener agonistas de receptores de apelina (APJ) el cual parece ser una diana emergente para el tratamiento de la insuficiencia cardiovascular, la fibrosis hepática, el cáncer, las angiopatías, la pancreatitis, como agente profiláctico contra la infección por VIH, la hipertensión pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar (HAP).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable y composiciones que lo contienen.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2016/0004908 el 21 de febrero de 2017, tituló la invención como: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-



Oficio N° 2531 de 21 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2016/0004908

DIALCOXIFENIL)PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 1-FENIL-5-(2,6-DIALCOXIFENIL)PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE APELINA (APJ)”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 2 no es clara por que presenta un error tipográfico “R2 esalquilo C1-8” se sugiere realizar las correcciones pertinentes.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de junio de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

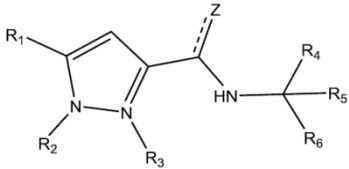
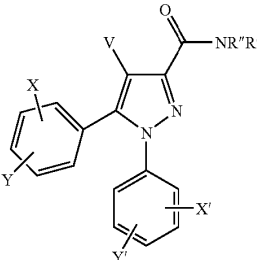
Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D7	US2007213302	“CANNABINOID RECEPTOR ANTAGONISTS/INVERSE AGONISTS USEFUL FOR TREATING OBESITY ”	13 de septiembre de 2007

El documento D7¹ divulga pirazoles útiles como antagonistas del receptor cannabinoide y composiciones farmacéuticas que los contienen para su uso en el tratamiento de obesidad, diabetes y desordenes cardiometabólicos (resumen)

4.1. Novedad (Art. 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Un compuesto representado por la Fórmula I* : o una sal farmacéuticamente aceptable, en la que (...)” (Radicado No NC2016/0004908 el 05 de febrero de 2020).

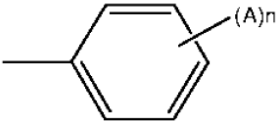
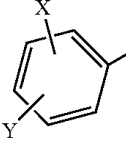
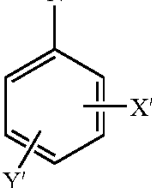
Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D7
Compuesto de fórmula I:  Z = O	Compuesto de fórmula (I)  V= H Reivindicación 1 Pág. 57

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2007213302A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070913&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 2531 de 21 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2016/0004908

R1 	
A -Alcoxi C1-8 -Alcoxi C1-8 (arilo C5-12) Halógeno -O(CH2)xCO2R7 R7= H, Alquilo C1-8	X, Y -OR -O(CH2)n-C6H4-CO2R Halógeno -O(CH2)nCO2R R = H, alquilo C1-6
n = 1, 2 o 4	n= 2 (X,Y)
si, n= 1 ó 2 R2 = Arilo C6 sustituido, Alquilo C1-8 sustituido, -Alquilo C3-8 sin sustituir, -Alquil C2-8 (arilo C5-12) que puede estar sustituido o sin sustituir, -Alquil C2-8 (cicloalquilo C3-8) que puede estar sustituido o sin sustituir, o Cicloalquilo C3-8 que puede estar sustituido o sin sustituir; sustituido es: uno o dos grupos seleccionados de: Alquilo C1-8, Halógeno, Haloalquilo C1-8, Alcoxi C1-8, Hidroxilo, Carbonilo, CO2R9, Arilo C5-12, Heteroarilo de 5 a 10 miembros, Cicloalquilo C3-8, Alquilo C1-8 (arilo C5-12), Alquilo C1-8 (heteroarilo de 5 a 10 miembros), Alquilo C1-8 (cicloalquilo C3-8), NO2, N3, NH2, N(CH3)2, SO(1-3)H, o SH;	Fenilo sustituido  Y' , X' Alquilo C1-6 Halógeno -CF3 -OR -CO2R -tetrazol NO2 NR2 R= H, alquilo C1-6

Oficio N° 2531 de 21 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2016/0004908

Adicionalmente, el documento D7 menciona composiciones farmacéuticas que los contienen para su uso en el tratamiento de obesidad, diabetes y desordenes cardiometabólicos (resumen).

Las reivindicaciones dependientes 1 a 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D7	US2007213302	1-13	Novedad

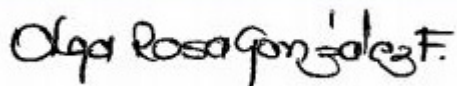
6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Se retiran las objeciones planteadas con la anterioridad D5 y D6, sin embargo, se realizan nuevas objeciones de nivel inventivo con la anterioridad D7.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Oficio N° 2531 de 21 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2016/0004908

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2016/0004908		2°		3°		4°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2015/034427		5 de junio de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
06/06/2014				X					
Solicitante									
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 13
Palabras clave utilizadas	RECEPTOR AND AGONIST AND INVERSE PYRAZOLE AND AGONIST AND RECEPTOR
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 403/12, C07D 231/14, C07D 403/06, C07D 407/12, C07D 413/12, A61K 31/4155, A61P 7/02, A61P 9/10, A61P 9/12, A61P 9/14
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
JPO	US5624941	29/04/1997	-	-	A
Orbit	WO 2014/044738	27/03/2014	-	-	A
	WO2014/152588	19/07/2007	-	-	A
	US 20040082496	29/04/2004	-	-	A
	US2010/0160323	25/06/2010	-	-	A
	WO2013/079223	06/06/2013	-	-	A
Espacenet	EP 0477049	25/03/1992	-	-	A
Patbase	US2007213302	13/09/2007	-	Reiv 1	X
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					

Oficio N° 2531 de 21 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2016/0004908

“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 19/02/2020	
Examinador: JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ GUERRA	

.
.