

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6978 de 10 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0011877

Señor(a)
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“NUEVOS DERIVADOS DE PIRAZOL BICÍCLICOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/060313.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 23 de abril de 2018.

PRIORIDAD: EPO, 17168558.9, 27 de abril de 2021.

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 24 de noviembre de 2021, bajo el número NC2019/0011877, 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 11 del radicado N° NC2019/0011877 del 24 de noviembre de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos que puedan usarse como antihelmínticos en el campo médico, especialmente veterinario, con una actividad antihelmíntica satisfactoria o mejorada contra un amplio espectro de helmintos, particularmente en dosis relativamente bajas, para el control, tratamiento y/o prevención de infecciones con helmintos en animales y humanos, preferentemente sin efectos tóxicos adversos para el organismo tratado.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de pirazol bicíclicos, procedimientos para la elaboración de dichos compuestos, compuestos intermedios útiles para la elaboración de dichos compuestos y composiciones farmacéuticas.

Oficio N° 6978 de 10 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0011877

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.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0011877 el 24 de noviembre de 2021 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “COMPOSICIONES, PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOLO [5,1-B]TIAZOL-2-CARBOXAMIDA CON ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- El capítulo reivindicatorio presenta una excesiva complejidad, toda vez que la definición de los radicales de los compuestos reclamados es excesivamente amplia, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.
- Las reivindicaciones 1 a 4 no son claras porque se define el radical “R” el cual no está presente en ninguno de los compuestos o sustituyentes reclamados en estas reivindicaciones. Se sugiere corregir esta incoherencia o definir adecuadamente los radicales que comprenden los compuestos.
- La característica referente a los solvatos de los compuestos de las reivindicaciones 1 a 8 no se encuentra sustentada en la descripción, ya que no se observa el desarrollo de ningún solvato específico y no es posible determinar los solvatos que puedan formar los compuestos reclamados. Se sugiere retirar esta característica de dichas reivindicaciones.
- Las reivindicaciones 1 a 8 no son claras porque de acuerdo a lo que se reclama, “*Un compuesto (...)*”, y la frase “*(...) una mezcla de los mismos*” contenida en estas mismas reivindicaciones, tiene la connotación de pluralidad, lo cual no tendría lugar si se trata de un solo compuesto. Por lo tanto, se sugiere dar coherencia a la redacción de las reivindicaciones.
- La reivindicación 10 no es clara porque la frase “*(...) con la condición que en la fórmula (VI_INT-3) cuando R^1 es isopropilo R^2 no es metilo*” hace referencia al radical “ R^1 ”, el cual no se encuentra presente en el compuesto de fórmula (VI-INT-3). Se sugiere corregir esta incoherencia o definir adecuadamente los radicales que comprende el compuesto.



Oficio N° 6978 de 10 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0011877

3.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (e))

- La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, ya que se mencionan solvatos (Descripción, pág. 29-30, líneas 22-31; 1-4) de manera general y no existe un proceso de obtención ni la caracterización de alguno de estos, como lo sería un difractograma de Rayos X en polvo y una técnica complementaria.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de abril de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante argumenta que “(...) me permito señalar que en el conjunto de compuestos ejemplificados en el Capítulo Descriptivo los sustituyentes A y Q de la fórmula (I) son variados. En total, un sustituyente A1 se combina con 13 sustituyentes Q diferentes y un sustituyente A2 con 2 sustituyentes Q diferentes (ver Ejemplos 1-15). Por tanto, los compuestos señalados en el Capítulo Descriptivo representan un conjunto heterogéneo de compuestos brindando suficiente soporte al alcance reclamado”.

Se aclara que la amplitud de la materia reclamada de las reivindicaciones 1 a 5 abarca un campo demasiado extenso, el cual no permite definir el alcance real de las reivindicaciones. A partir de la explicación detallada de la solicitud el alcance de las definiciones de los radicales de los compuestos reclamados no representan una razonable generalización. Por ejemplo, es claro que R¹ es siempre hidrógeno, R² es únicamente isopropilo, R³ es en todos los casos metilo, G es sólo S, Y es únicamente CH₂, R⁰, R⁴ y R⁵ siempre son hidrógeno y Q es en todos los casos fenilo, que puede estar sustituido. Sin embargo, la naturaleza y actividad de los compuestos reclamados se puede ver influenciada por las grandes variaciones de los sustituyentes que se reclaman. Como consecuencia de lo anterior, la persona versada en la materia podría desviarse de la solución propuesta ante el enorme alcance de la solicitud.

El solicitante argumenta que “(...) la nueva Reivindicación 10 (antigua Reivindicación 11) en donde se incluye el disclaimer o condición siguiente “con la condición que el compuesto de fórmula general (VI-INT-3) en el que R² es isopropilo y R³ es metilo” excluyendo así el compuesto de D1. Dado lo anterior, me permito señalar que la nueva Reivindicación 10 es novedosa a la luz de D1’.



Oficio N° 6978 de 10 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0011877

Se aclara que en la nueva reivindicación 10 no hace referencia al radical R², en su lugar menciona el radical R¹, lo cual no es claro dado que este radical no se comprende en el compuesto de fórmula general (VI-INT-3). Por lo tanto, se mantiene la objeción por falta de claridad.

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 6978 de 10 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0011877

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0011877		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/060313		23 de abril de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
27/04/2017				X					
Solicitante									
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH									
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 11
Palabras clave utilizadas	Chemical Explorer, parasite, infection, pyrazole, helminthic, pyrazolo, levamisole, pyrazolopyrimidine, pyrazolothiazole
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 513/00, A61P 31/00, A61K 31/429

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⁾
ISA EPO	Alper P. et al. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.</i>	15/05/2014	-	-	A
	Holden P, et al. <i>WormBook.</i>	16/12/2014	-	-	A
	Bindi S, et al. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry.</i>	01/10/2010	-	-	A
	WO2011043381	14/04/2011	-	-	A
EPO	WO2017178416	19/10/2017	-	-	P
	WO2018087036	17/05/2018	-	-	P
	US6706720	16/03/2004	-	-	A
	WO2006058905	08/06/2006	-	-	A
	US20110086882	14/04/2011	-	-	A

(¹) Cita completa literatura no patente (LNP)	Alper P. et al. (15/05/2014). Discovery of structurally novel, potent and orally efficacious GPR119 agonists. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters</i> . Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2014.03.023
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.	Holden P, et al. (16/12/2014). Anthelmintic drugs and nematocides: studies in <i>Caenorhabditis elegans</i> . <i>WormBook</i> . Recuperado de:



Oficio N° 6978 de 10 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0011877

O	http://www.wormbook.org/chapters/www_anthelminticdrugs.2/anthelminticdrugs.2.pdf
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .	Bindi S, et al. (01/10/2010). Thieno[3,2-c]pyrazoles: A novel class of Aurora inhibitors with favorable antitumor activity. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry</i> . Recuperado de: https://doi.org/10.1016/j.bmc.2010.07.048
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “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. “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. “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: 06/05/2022	