

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE
office@olartemoure.com

ASUNTO	Radicación	09-123852
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	5 EP-17812

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (Fase Nacional) ☒ Capítulo I ☒ Capítulo II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/IB2008/001050

Fecha de Presentación Internacional 21/04/2008

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 234 a 537	03/11/2009
Reivindicaciones:	Folios 537 a 547	03/11/2009
	Folios 568 a 574	08/02/2010
Prioridad:	US 60/915.745	03/05/2007
	US 60/957.536	23/08/2007

2. Análisis de la Prioridad

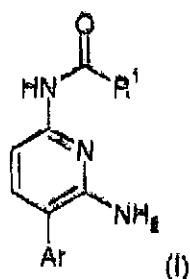
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE 6-AMINO-5-ARIL PIRIDINA-2IL-CARBOXAMIDA". (fl. 575)

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar compuestos útiles para tratar el dolor.

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



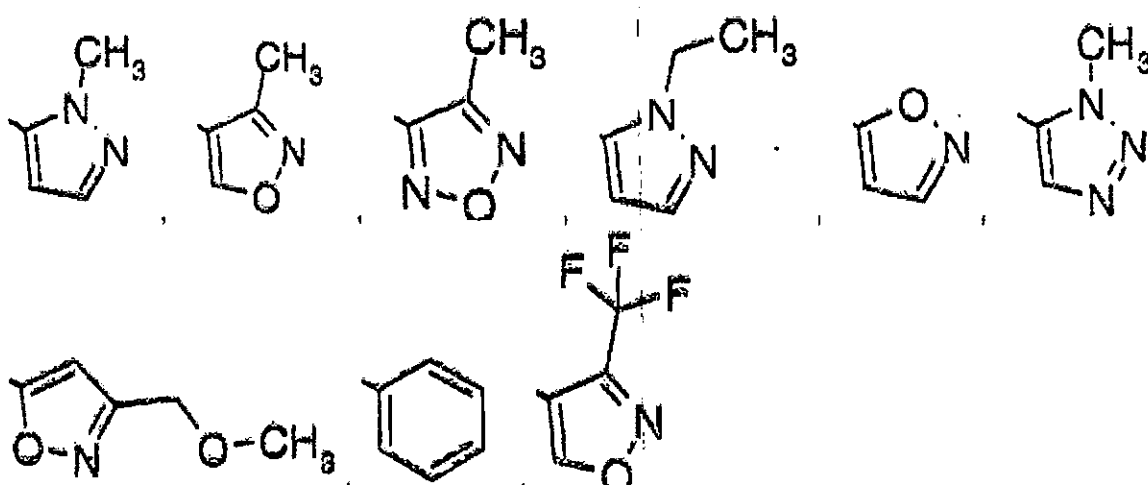
El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/44; A61K31/4427; A61K31/4439; A61P25/28; A61P29/00.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 carece de concisión debido a la elevada variabilidad estructural representada en los sustituyentes R^1 y Ar, que dan lugar a un elevado número de compuesto para los cuales no es posible evidenciar que todos estos sean una solución al problema técnico planteado. Se recomienda al solicitante hacer una generalización racional de la solicitud con fundamento en los compuestos ensayados. De acuerdo con la descripción los compuestos preferidos son aquellos en que:

Ar corresponde a: fenil sustituido con halógeno, halo alquilo (C_1C_4), O-alquilo (C_1C_4).
 R^1 corresponde a:



El término "solvato farmacéuticamente aceptable" carece de concisión y soporte descriptivo, toda vez que no existe información en la solicitud que permita a la persona versada en la materia obtener los solvatos reclamados ya que no se divulga el proceso de obtención de los mismos, los solventes y técnica utilizadas, y las condiciones de cristalización que permiten lograr compuestos solvatados. Igualmente la descripción carece de información que permita establecer la utilidad de los solvatos como solución al problema planteado.

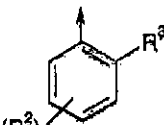
La expresión "otro agente farmacológicamente activo" de la reivindicación 12 carece de concisión ya que abarca todos los compuestos conocidos y por desarrollarse que posean actividad farmacológica. Adicionalmente, la solicitud carece de información

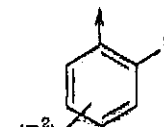
que permita establecer el efecto del sinnúmero de combinaciones reclamadas, y la manera de lograr dichas combinaciones.

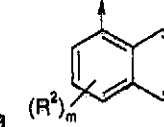
5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

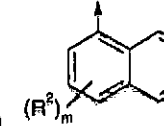
La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere diferentes subclases en la clasificación internacional dando lugar a 6 Grupos Inventivos.

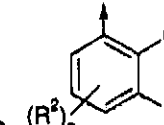
Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

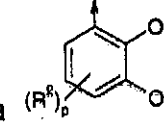
1. Compuestos en los cuales Ar corresponde a  y R1 es heterociclil de 5 miembros.

2. Compuestos en los cuales Ar corresponde a  y R1 es fenil

3. Compuestos en los cuales Ar corresponde a  y R1 es fenil

4. Compuestos en los cuales Ar corresponde a  y R1 heterociclil de 5 miembros.

5. Compuestos en los cuales Ar corresponde a  y R1 es fenil.

6. Compuestos en los cuales Ar corresponde a  y R1 heterociclil de 5 miembros.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

6. 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: 03/05/2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2006/011050	Pyridine derivatives	02/02/2006
D2	WO01/10381	Methods for treating or preventing pain and anxiety.	15/02/2001

D1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060202&CC=WO&NR=2006011050A2&KC=A2 enseña derivados de piridina y sus sales farmacéuticamente aceptables, los cuales son útiles en el tratamiento del dolor.

D2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20010215&CC=WO&NR=0110381A2&KC=A2 divulga derivados de piridina sustituido con el grupo NH-C(O)Ar¹ los cuales son útiles en el tratamiento del dolor.

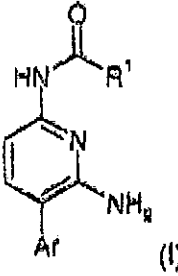
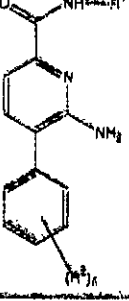
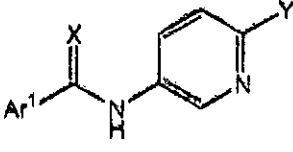
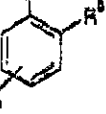
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

Para efecto de la presente solicitud se realizará el estudio de patentabilidad para el grupo inventivo 1.

La reivindicación 1 consiste en derivados de la fórmula (I) o sus sales.

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

Características esenciales	D1	D2
 (I)	 (II)	
 Ar es : (R ⁶) ₆	Fenil (ver figura)	Y es alquil, halógeno, -OCH ₃ y -OCF ₃ .
R1 es un grupo heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido.	R1 corresponde a heterocicli de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido. (pág. 4 líneas 20 a 21)	Ar1 corresponde a un grupo aril. (Pág. 5 líneas 22 a 23).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque la anterioridad D1 divulga derivados de piridina útiles en el tratamiento del dolor mediante su acción moduladora selectiva de N_{av1.8} (pág. 34, ensayo VIPR para N_{av1.8})

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en que la anterioridad establece el grupo enlazante -C(O)NH- entre la piridina y el sustituyente R1 en lugar del grupo -NHC(O)- de la presente solicitud.

Por su parte, el documento D2 enseña derivados de piridina útiles en el tratamiento del dolor en donde el grupo enlazante entre la piridina y el anillo aril (Ar1) corresponde a -NHC(O)- (pág. 5, líneas 20 a 31).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D2 consiste en que la anterioridad no divulga los sustituyentes correspondientes al grupo Ar de la presente solicitud.

El efecto que logra el incluir el grupo de enlace -NHC(O)- consiste en obtener compuestos moduladores de N_{av1.8} alternativos a los divulgados previamente en el estado de la técnica, los cuales ya habían demostrado ser útiles en el tratamiento del dolor mediante la modulación del mencionado receptor (págs. 34 a 37).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar la estructura de los derivados de piridina conocidos en D1 para conseguir agentes farmacológicos útiles en el tratamiento del dolor alternativos a los previamente divulgados.

Sin embargo, la presencia de un grupo enlazante entre la piridina y el grupo aril para obtener agentes útiles en el tratamiento del dolor, ya está sugerida en el documento D2 que se refiere derivados de piridina en donde el grupo enlazante entre la piridina y el anillo aril (Ar1) corresponde a -NHC(O)- (pág. 5, líneas 20 a 31).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el grupo de enlace -NHC(O)- de D2 en reemplazo del grupo -C(O)NH- de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

De manera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 a 11, son obvias y no tiene Nivel Inventivo.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2006/011050	1 a 11	Nivel Inventivo
D2	WO01/10381	1 a 11	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito

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 **09 OCT. 2012**

Elaborado por: Emilee Gano Urrego. *oct*
Revisado por: Jacqueline Alfonso.