

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

ASUNTO	Radicación	10 000580	
	Trámite	011	
	Evento	378	
	Actuación	519	
	Oficio		
	Folios	06	E 1 5 4 3 7

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☒	Cap. I	☐
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. II	☒

No. Solicitud Internacional PCT/US2008/069361
Fecha de Presentación Internacional 07/Julio/2009

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 98 a 254	05/Enero/2010
Reivindicaciones:	Folios 255 a 276	05/Enero/2010
	Folios 348 a 386	03/Febrero/2010
	Folios 474 a 513	30/Abril/2010
	Folios 523 a 562	09/Agosto/2011
Prioridad:	US 60/948,213	06/Julio/2007
	US 12/141,228	18/Junio/2008

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. Modificaciones no aceptadas (Art 34 D 486)

La reivindicación 1 incluye un disclaimer que no se encuentra sustentado en la descripción (Fl.104, Pág.18 a Fl. 129, Pág.129), por lo tanto supone una

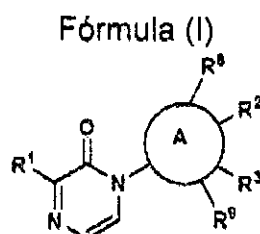
ampliación en sentido negativo; se sugiere al señor solicitante eliminar la limitación negativa del pliego reivindicatorio (Fl. 526, Pág. 4).

4. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1 y procedimientos"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos agonistas de MCHR1 de gran afinidad que no dependa de la inclusión de una amina básica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula I que actúen como antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D241/18, C07D401/12.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 20 y 21 no es patentable, de acuerdo con el Art 14. Aunque las reivindicaciones se encabezan por un compuesto su contenido se refiere a un uso.

6. De la Solicitud de Patente

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

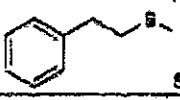
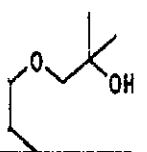
Las reivindicaciones 1 y 15 no son claras porque tienen el término "opcionalmente", que es impreciso porque hace ocasional la sustitución del fenilo o heteroarilo, y no permite una comparación con el estado de la técnica. Se sugiere incluir las características opcionales, sin ambigüedad.

Las reivindicaciones 18 y 19 hacen referencia a agentes terapéuticos adicionales como ingredientes de la composición, pero se define en términos de función (agonista nicotínico, agente hipolipidémico, etc) y esto no es admisible. Es posible incluir la función que cumple el agente pero hay que definir los compuestos combinados por su denominación común internacional o por su nombre IUPAC

La reivindicación 1 no es concisa, se encuentran definiciones de A, Z, G, R5, R2 Y R3 como heteroarilo, alquilocicloalquilo y cicloalquilo, los cuales corresponden a grupos funcionales, son ambiguos y no definen de manera inequívoca los sustituyentes de los compuestos reclamados. Por lo tanto se le sugiere al solicitante, en lo posible, restringir el capítulo reivindicatorio de la solicitud a una

generalización razonable de las realizaciones preferidas. Adicionalmente se debe establecer el número de carbonos que los conforman, el número y tipo de heteroátomos.

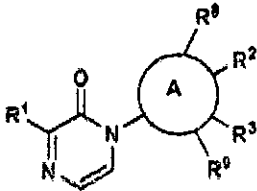
En la definición de los radicales más representativos de la fórmula (I), de acuerdo con lo que se encuentra debidamente sustentado en el capítulo descriptivo, se encuentra que siempre varían entre los siguientes sustituyentes y átomos:

RADICAL	SOPORTE EN LA DESCRIPCION
A	Fenilo, heteroarilo de 6 miembros o fusionado de 8 miembros con N y C
R1	Z-Y-X: X=S; Z=arilo; Y= alquilo  sustituido o sin sustituir
R2	
R3	metilo
R9	H

Por lo tanto se sugiere al solicitante presentar una generalización razonable y eliminar aquellas definiciones que exceden el sustento descriptivo.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El concepto común definido en la solicitud consiste en el siguiente:



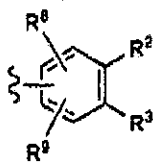
y la propiedad en común corresponde a antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1.

El análisis de la unidad de invención *a posteriori*, se realiza considerando el documento D1 el estado de la técnica más cercano porque anticipa los elementos técnicos que definen el concepto común. En el documento D1, A es fenilo, R1 es un S-alquilo-arilo, R2 es alquilocarbonil y el radical equivalente a R3 es alquilo. Estos sustituyentes son usados en las reivindicaciones de esta solicitud (Fl. 523 a 527) y por lo tanto el concepto común no es nuevo ni inventivo.

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 3 grupos inventivos.

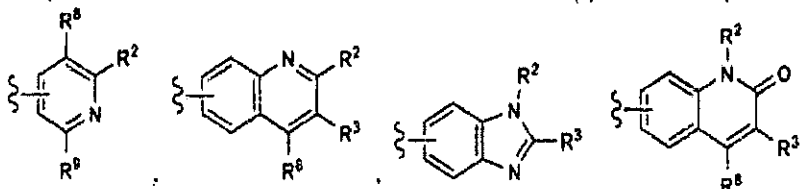
Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo Inventivo 1°: Compuestos de acuerdo a la fórmula (I), de la presente



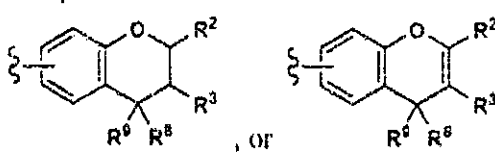
aplicación donde A es y R1 es S-alquilo-arilo.

Grupo Inventivo 2°: Compuestos de acuerdo a la fórmula (I), de la presente



aplicación donde A es y R1 es S-alquilo-arilo.

Grupo Inventivo 3°: Compuestos de acuerdo a la fórmula (I), de la presente



aplicación donde A es y R1 es S-alquilo-arilo.

El primer grupo inventivo es elegido para el análisis de nivel inventivo.

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

8. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad (06/Julio/2007) y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2007071646	Novel substituted pyrazinone derivatives for use in MCH-1 mediated diseases	28/Junio/2007
D2	WO9811075	pyrazinones and triazinones and their derivatives thereof	19/Marzo/1998

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070628&CC=WO&NR=2007071646A1&KC=A1.

Divulga los compuestos derivados aril y heteroaril de pirazinonas como antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1 (Pág. 129 y 131).

D2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9811075A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19980319&DB=&locale=en_EP.

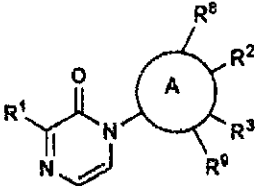
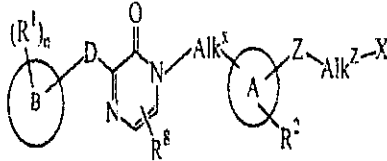
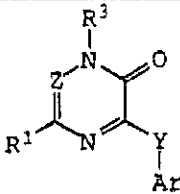
Divulga los compuestos derivados de pirazinonas como antagonistas de corticotropina para manejo de la depresión y postraumáticos (Pág. 92 a 95).

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) , donde: (Fl.523 a Fl. 527).

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

Características esenciales	D1	D2
<u>Compuesto de fórmula I</u> 	<u>Compuesto de fórmula I</u> 	<u>Compuesto de fórmula 1</u> 
A=fenilo R1= Z-Y-X donde X=S Y= alquilo Z=arilo	Alk=enlace A=fenilo D= Y2-alk-Y1 donde Y2=S y alk-Y1 =alquilo B=arilo R1=H	R3=arilo Y=
R2=E-G-(J)m donde E= O G= alquilo J= OH, COOR	alquiloxicarbonil	R3=arilo sustituido con alcoxi
R3= alquilo	Z= alquilo	No menciona
R9= H	H	No menciona

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque D1 divulga los compuestos derivados aril y heteroaril de pirazinonas como antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1 (Pág. 129 y 131). D2 divulga los compuestos derivados de pirazinonas como antagonistas de corticotropina para manejo de la depresión y postraumáticos (Pág. 92 a 95).

Los compuestos de los documentos D1 y D2 tienen similitud con los compuestos de la solicitud que reclaman los radicales A, R1, R2 y R3 tal como se muestra en la tabla.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 corresponde a que la invención tiene un grupo funcional alcoxi terminal en la variable J en el radical R2.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D2 consiste en que la invención tiene el radical A sustituido por un alquilo.

No se evidencia que el cambio por el grupo funcional alcoxi terminal en la variable J en el radical R2 actúe mejor en los antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar los compuestos de fórmula I conocidos en D1

para conseguir compuestos alternativos antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1".

Sin embargo, la utilización del grupo funcional alcoxi terminal en la variable J en el radical R2, ya se encuentra divulgada en el documento D2 (Pág.1 y 41).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir el grupo alcoxi terminal en la variable J en el radical R2 de los compuestos antagonistas no básicos del receptor de la hormona concentradora de melanina 1 en los compuestos del documento D1. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 18 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

10. Conclusión

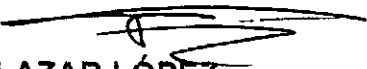
Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007071646	1 a 18	Nivel Inventivo
D2	WO9811075	1 a 18	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 de sesenta (60) días 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

04 SET. 2012

Elaborado por: Ruth Angélica Lizarazo Pedraza 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón