

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 11-57597- -4	FECHA: 2013-02-14 17:00:13		
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I		
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5		
ACT: 519 PRESENTACION			

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 11-57597- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 2905
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/KR2009/6568				
Fecha de Presentación Internacional	10/11/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 7 a 90	11/Mayo/2011
Reivindicaciones:	Folios 91 a 105	11/Mayo/2011
Prioridad:	KR 10-2008-0112403	12/Noviembre/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.

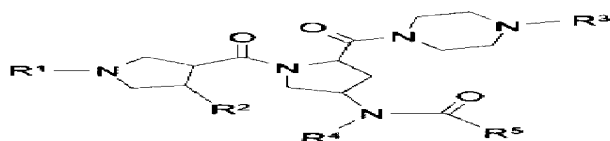
3. Objeto de la invención

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, 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. Para esta solicitud se cancelaron las tasas correspondientes, por lo tanto se estudiarán las 18 reivindicaciones presentadas.

Título de la solicitud: “AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA MELANOCORTINA”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como agonistas de receptores de la melanocortina.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula 1 y composiciones que lo contienen.



(Fls. 10 y 11)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 403/014

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 15 – 18 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de R¹, R², R³, R⁴ y R⁵ conllevan a un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Al revisar en la descripción se observa según los ejemplos que R¹ corresponde a tert-butilo, tetrahidropiraniilo, ciclopropilo, 6-metil-piridazin-3-ilo, 6-cloro-piridazin-3-ilo, 1,6-dihidropiridazin-3-ilo, fenilo, tetrahidropiraniilo, piridinilo, pirimidinilo, 5-cianopiridin-2-ilo, tiazolilo y 6-oxo-1,6dihidropiridazin-3-ilo; R² corresponde a 4-clorofenilo o 2,4-difluorofenilo; R³ corresponde a hidrógeno, metilo, etilo o isopropilo; R⁴ corresponde a 4,4-dimetilciclohexilo, 4-metilciclohexilo y 4,4 difluorociclohexilo y R⁵ corresponde a metilo, tetrahidrofuranilo, 2-metil-propanol, tert-butilo, furanilo e isopropilo. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de tales ejemplos o teniendo en cuenta los compuestos que se reclaman en la reivindicación 13. Igualmente utiliza el término “por lo menos” el cual no es limitativo ni preciso. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango completo.

La reivindicación 14 hace referencia a la aplicación terapéutica de la composición reivindicada lo cual no define las características de la invención. Se requiere definir la composición por sus características técnicas esenciales.

Las reivindicaciones 15 a 18 indican el uso que puede darse a la composición aunque la reivindicación esté encabezada en términos de una composición, la materia objeto de las reivindicaciones 15 a 18 ya se encuentra contemplada en la reivindicación 14. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 12 de noviembre de 2008.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	WO2008007930	“MELANOCORTIN RECEPTOR AGONISTS”	17/Enero/2008

¹[URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008007930A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080117&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

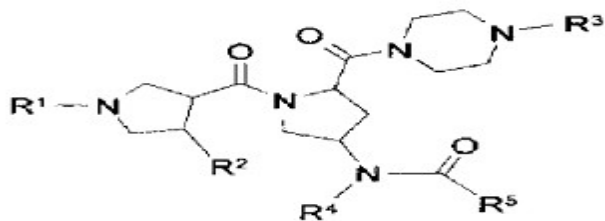
CC=WO&NR=2008007930A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080117&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil como antagonista del receptor de melanocortina (Pág. 3, Párr. [21] a Pág. 7, Párr. [69])

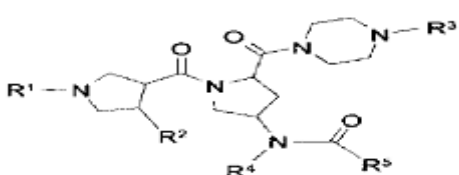
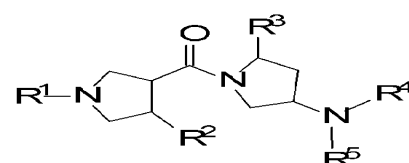
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la siguiente fórmula 1:



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

SOLICITUD	D1
	 (Pág. 3, Párr. [21] a Pág. 7, Párr. [69])
R¹ R ¹ representa hidrógeno, o representa alquilo C ₁ -C ₁₀ , cicloalquilo C ₃ -C ₇ , arilo C ₆ -C ₁₀ , un heterociclo o un heteroarilo, cada uno de los cuales es insustituido o sustituido con por lo menos un sustituyente seleccionado entre el grupo que consiste en halógeno, amino, alquilo C ₁ -C ₄ , trifluorometilo, hidroxí, alcoxi C ₁ -C ₄ , ciano y oxo.	R¹ R ¹ representa hidrógeno, amidino, C ₁ -C ₄ alquilamidino, C ₁ -C ₄ alcanoilamidino, C ₁ -C ₁₀ alquilo, C ₃ -C ₇ cicloalquilo, C ₆ -C ₁₀ arilo, heteroarilo, heterociclo, C ₁ -C ₆ alquilcarbonilo, C ₃ -C ₇ cicloalquilcarbonilo, C ₁ -C ₄ alcoxicarbonilo, C ₆ -C ₁₀ arilo-C ₁ -C ₄ alcoxicarbonilo, -SO ₂ -C ₁ -C ₄ alquilo, C(O)N(R ⁶)(R ⁷) o C(S)N(R ⁶)(R ⁷) (Pág. 3, Párr. [25] a [28])
R² R ² representa fenilo o un heteroarilo de seis miembros, cada uno de los cuales es insustituido o mono- o di-sustituido con uno o mas sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, hidroxí, alquilo C ₁ -C ₄ , alcoxi C ₁ -C ₄ , ciano y amino	R² R ² representa C ₆ -C ₁₀ arilo o heteroarilo cada uno de los cuales es insustituido o mono- o di- sustituido con uno o mas sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, hidroxí, C ₁ -C ₄ alquilo, C ₁ -C ₄ alcoxi, ciano y amino (Pág. 3, Párr. [29])

SOLICITUD	D1
N(R⁴)(CO-R⁵) R⁴ representa cicloalquilo C₄–C₇ o un heterociclo monocíclico, cada uno de los cuales es insustituido o mono- o poli- sustituido o representa fenilo o un heteroarilo de seis miembros, cada uno de los cuales es insustituido o mono- o di- sustituido. R⁵ representa alquilo C₁–C₆, difluorometilo, trifluorometilo, cicloalquilo C₃–C₈, amino, alquilamino C₁–C₄, di(alquilo C₁–C₄)amino, fenilo, un heteroarilo monocíclico, o un heterociclo monocíclico. (Fls. 91 y 92)	N(R⁴)(R⁵) R⁴ representa C₃–C₈ cicloalquilo, C₆–C₁₀ arilo, heteroarilo o heterociclo, en donde el C₆–C₁₀ arilo o el heteroarilo son insustituidos o mono- o poli- sustituidos (Pág. 4, Párr. [35] y [36]) R⁵ es C(O)R¹¹ en donde R¹¹ representa C₁–C₁₀ alquilo, C₂–C₆ alquenilo, C₃–C₈ cicloalquilo, C₃–C₈ cicloalquenilo, amino, C₁–C₄ alquilamino, (C₁–C₄ alquil)(C₁–C₄ alquil)amino, C₆–C₁₀ arilo, heteroarilo o heterociclo (Pág. 4, Párr. [38] a [43])
 R³ representa hidrógeno, o representa alquilo C₁–C₆ o cicloalquilo C₃–C₇, cada uno de los cuales es insustituido o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en halógeno, metilo, trifluorometilo, hidroxi y amino.	R³ R³ es C(O)R⁸ en donde R⁸ representa N(R⁹)(R¹⁰) y R⁹ y R¹⁰ se pueden combinar para formar un anillo (Págs. 3 y 4, Párr. [30] a [33])

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil como antagonista del receptor de melanocortina (Pág. 3, Párr. [21] a Pág. 7, Párr. [69])

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 consiste en que este documento no divulga específicamente que el sustituyente R³ corresponda a un sustituyente piperazinil-carbonil.

El efecto que logra el incluir el sustituyente piperazinil-carbonil como sustituyente R³ es que proporciona nuevos compuestos alternativos como agonistas del receptor de melanocortina

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para proporcionar nuevos compuestos agonistas del receptor de melanocortina”.

Sin embargo, la persona del oficio normalmente versada en la materia, esperaría de acuerdo a la definición del sustituyente R³ correspondiente a un grupo C(O)R⁸ siendo R⁸ un grupo N(R⁹)(R¹⁰) en donde R⁹ y R¹⁰ se combinan para formar un anillo; que dicho anillo pueda corresponder a piperazina y de este modo R³ represente un sustituyente piperazinil-carbonil para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

En conclusión la reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 14 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 14 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008007930	1 – 14	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.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-02-19

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo