

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-58443- -2	FECHA: 2013-01-23 16:37:29
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Asunto: Radicación: 11-58443- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 1103
Folios: 6

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/EP2009/65031				
Fecha de Presentación Internacional	12/11/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 59 a 270	12/Mayo/2011
Reivindicaciones:	Folios 271 a 296	12/Mayo/2011
Prioridad:	EP 08169143.8	14/Noviembre/2008
	US 61/193.333	19/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

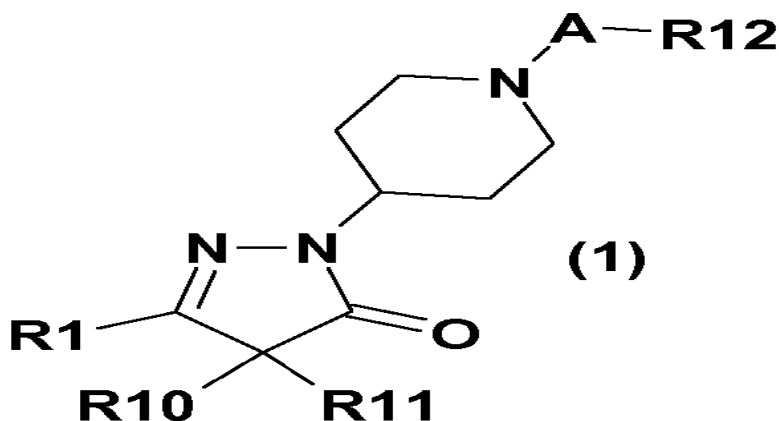
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud 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 han cancelado las tasas correspondientes, por lo tanto se estudiaran las 19 reivindicaciones presentadas.

Título de la solicitud: “DERIVADOS NOVEDOSOS DE PIRAZOLONA Y SU USO COMO

INHIBIDORES DE PD4”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como inhibidores de PDE4

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



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/454; C 07 D 401/04 // 401/14 // 405/14 // 471/04;

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 19 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 12 y 15 – 18 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a un uso lo cual no es patentable según la legislación aplicable, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 12 indica el uso que puede darse al compuesto aunque la reivindicación esté encabezada en términos de un compuesto, la materia objeto de la reivindicación 12 ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 1 a 12. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio

Las reivindicaciones 13 y 14 no son claras porque el término: “al menos”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 14 no es clara ni concisa puesto que no se especifica a que se hace referencia con los términos combinación fija, combinación no fija y equipo de partes. Adicionalmente se reclama que dicha combinación comprende al menos un agente terapéutico seleccionado del grupo formado por corticosteroides, anticolinérgicos, agonistas del adrenoreceptor β_2 , antagonistas del receptor H1, antagonistas del receptor de leucotrieno,

inhibidores de 5-lipoxigenasas, antagonistas de endotelina, inhibidores de fosfodiesterasa de tipo 5, inmunosupresores, análogos de vitamina D, inhibidores de HMG-CoA reductasa, tensoactivos pulmonares y antibióticos y al menos un agente auxiliar farmacéuticamente aceptable, sin embargo esta definición genérica y funcional no establece o define un componente como tal, lo que da origen a un sin número de composiciones. Se recuerda al solicitante que las composiciones se deben definir por características técnicas esenciales como son los ingredientes activos y auxiliares de formulación específicos. Además también se le recuerda que el fundamento de una combinación está dado por el efecto que se produce en su conjunto (disminución de efectos colaterales, disminución de dosis, etc.), lo cual no se encuentra soportado en la descripción. Se sugiere al solicitante eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 15 a 18 se refieren a usos que se le pueden dar a los compuestos lo cual no es patentable según la legislación aplicable. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 19 se refiere a un método de tratamiento el cual no es patentable según la legislación aplicable (Art 20 D 486 literal (d))

7. 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 14 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:

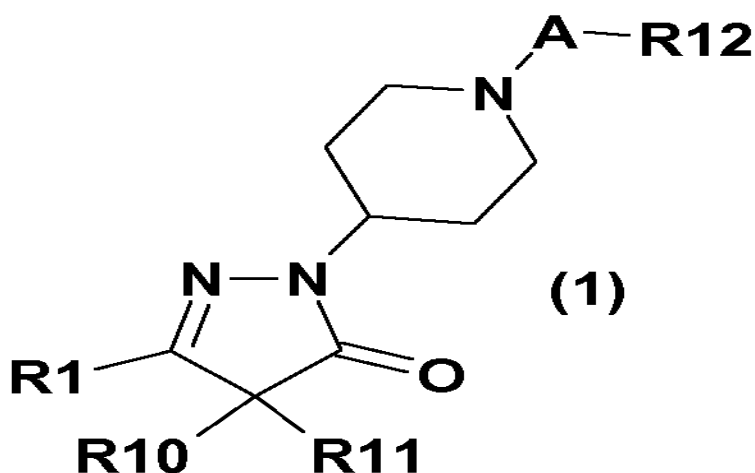
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	WO2005075456	"2-(Piperidin-4-il) -4, 5-Dihydro-2H-Pyridazin-3-one Derivatives as PDE4 Inhibitors"	18/Agosto/2005

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula 1 útil como inhibidor de PDE4 (Págs. 1 a 17)

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un nuevo compuesto de pirazolona caracterizado por la fórmula 1

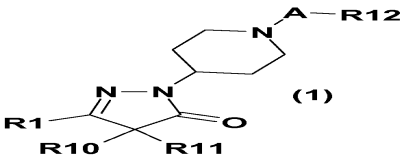
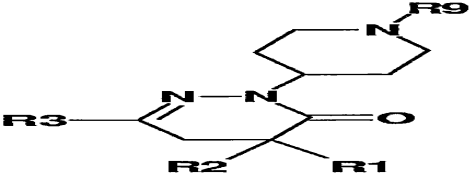
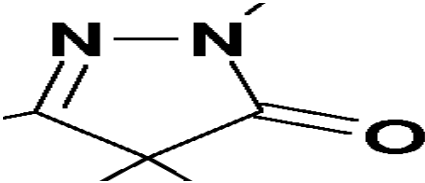
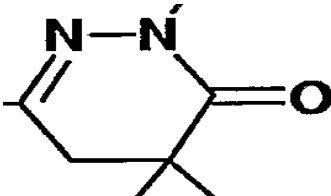
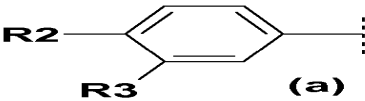
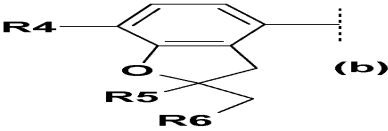
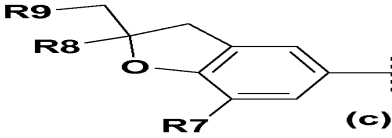
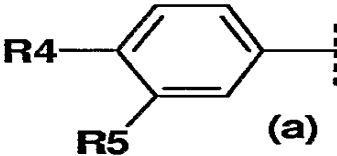
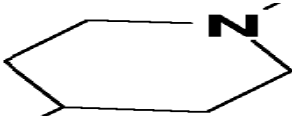
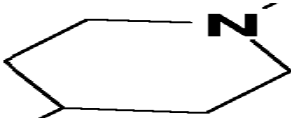


(Fls. 271 a 273)

¹[URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005075456A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050818&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=2005075456A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050818&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005075456A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050818&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

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

SOLICITUD	D1
	
	
R1 R1 representa un derivado de fenilo de fórmula (a), (b) o (c)  (a)  (b)  (c) (Fls. 271 y 272)	R3 R3 representa un derivado de fenilo de fórmulas (a) o (b)  (a)  (b) (Pág. 2)
R10 R10 es alquilo C₁₋₃	R2 R2 es C₁₋₄ alquilo
R11 R11 es alquilo C₁₋₃	R1 R2 es C₁₋₄ alquilo
	

SOLICITUD	D1
A-R12 A es C(O) o S(O)₂ R12 es fenilo, naftalenilo, piridinilo, quinolinilo, isoquinolinilo, quinoxalinilo, 1,6 – naftiridinilo, 1,8 – naftiridinilo, indolilo, fenilo sustituido por R13, R14, R15 y R16, piridinilo sustituido por R17 y R18, naftalenilo sustituido por R19 y R20, quinolinilo sustituido por R21 o indolilo sustituido por R22 (Fls. 272 y 273)	R9 R9 es –C(O)R10, S(O)₂R14, -(CH₂)_n-C(O)R18 o –C(O)-(CH₂)_m-R21 R10 es C₁₋₄ alquilo, -N(R11)(R12), fenilo o fenilo sustituido por R13 R14 es C₁₋₄ alquilo, -N(R15)(R16), fenilo o fenilo sustituido por R17 R18 es -N(R19)(R20) R21 es -N(R22)(R23) (Págs. 2 y 3)

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula 1 útil como inhibidor de PDE4 (Págs. 1 a 17)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 consiste en que el compuesto reclamado presenta un núcleo de pirazolona en lugar del núcleo de piridazinona presente en el compuesto del documento D1

El efecto que logra el incluir el anillo de pirazolona es que proporciona nuevos compuestos alternativos útiles como inhibidores de PDE4

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 proporciona nuevos compuestos alternativos útiles como inhibidores de PDE4”.

Sin embargo, la persona del oficio normalmente versada en la materia, esperaría que al reemplazar el anillo de piridazinona por un anillo de pirazolona manteniendo la estructura general del compuesto utilizando radicales C₁₋₃ alquilo como sustituyentes R10 y R11 a partir de los sustituyentes C₁₋₄ alquilo sugerido en el documento D1 y utilizando como sustituyente A-R12 los grupos fenil-carbonilo o fenil-sulfonilo divulgados como sustituyentes R9 en el documento D1 o utilizando anillos heterocíclicos nitrogenados a partir de los anillos nitrogenados sugeridos cuando los grupos R11 y R12, R15 y R16, R19 y R20; y R22 y R23 junto con el nitrógeno al cual se unen forman un anillo de 1-pirrolidinilo, 1-piperidinilo, 1-piperazinilo, 1-(C₁₋₄ alquil)-piperazin-4-ilo, 1-hexahidroazepinilo, 4-morfolinilo, 4-tio-morfolinilo, tiomorfolin-1-oxido-4-ilo, o tiomorfolin-1,1-dioxido-4-ilo (Pág. 3) se mantenga el efecto inhibidor de PD4 que presentan los compuestos del documento 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).

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2005075456	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 2013-01-29

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo