

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-98671- -6	FECHA: 2013-01-16 17:17:04
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
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)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: Radicación: 11-98671- -6
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 367
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2010/000676				
Fecha de Presentación Internacional	04/02/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 15 a 62	04/Agosto/2011
Reivindicaciones:	Folios 63 a 68	04/Agosto/2011
Prioridad:	EP 09001660.1	06/Febrero/2009

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 analizaran las 18 reivindicaciones presentadas.

Título de la solicitud: “(1-FENIL-2-PIRIDIN-4-IL)ETIL ESTERES DEL ACIDO BENZOICO COMO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA” (modificado Fl.145).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como inhibidores de PDE-4

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

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 213/61

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

El uso de las reivindicaciones 14, 17 y 18 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 10 no es clara cuando reclama una combinación de un compuesto de la fórmula (I) de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque tiene un segundo componente farmacéutico activo seleccionado de las clases de agonistas $\beta 2$, antagonistas M3 y corticosteroides. Esta manera de reclamar dicho componente no es válida puesto que no define un componente como tal. Se sugiere restringirse a las composiciones sustentadas en la descripción. Igual observación aplica para la reivindicación 41.

Las reivindicaciones 14, 17 y 18 indican el uso que puede darse al compuesto aunque la reivindicación esté encabezada en términos de un compuesto, la materia objeto de las reivindicaciones 14, 17 y 18 ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 1 a 7. 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 06 de febrero de 2009.

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	CO-106261	“DERIVADOS DE ALCOHOLES DE 1 FENIL-2-PIRIDINILALQUILO COMO INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA ”	08/Agosto/2007 (Fecha de Prioridad)
D2 ^[1]	WO2008006509A	“DERIVATIVES OF 1-PHENYL-2-PYRIDYNYL ALKYLENE ALCOHOLS AS PHOSPHODIESTERASE INHIBITORS”	17/Enero/2008

El documento D1 divulga el compuesto éster 1-(3-ciclopropil metoxi -4- difluorometoxi-fenil) -2-(3,5-dicloro-piridin-4-il) etílico del ácido 3-ciclopropil Metoxi-4-difluorometoxi- benzoico y su N-óxido (Fls.31, 32, 60 y 62)

El documento D2 divulga un compuesto de la fórmula (I) útiles como inhibidores de PDE-4 (Pág. 4 línea 6 a Pág. 6 línea 28)

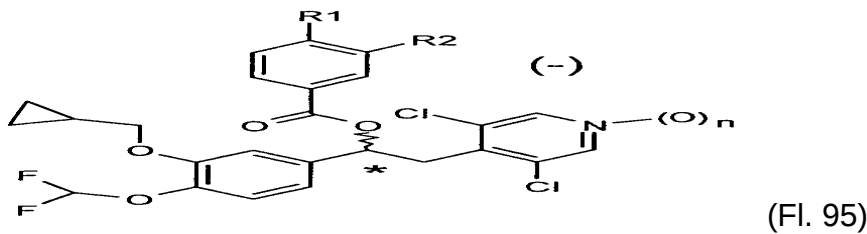
1[URL:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?>

CC=WO&NR=2008006509A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080117&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la fórmula general (I) como (-) enantiómero



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

Características esenciales	D1
R1 y R2 pueden ser iguales o diferentes, y son seleccionados del grupo que consiste de: -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado sustituido opcionalmente por uno o mas átomos de halógeno. -OR₃ donde R₃ es un -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado sustituido opcionalmente por uno o mas átomos de halógeno o por grupos cicloalquilo. - HNSO₂R₄ en donde R₄ es -alquilo C₁-C₄ lineal o ramificado.	Compuesto 11 éster 1-(3-ciclopropil metoxi -4-difluoromethoxy-fenil) -2-(3,5-dicloro-piridin-4-il) etílico del ácido 3-ciclopropil Metoxi-4-difluoromethoxy- benzoico Compuesto 14 N-óxido del éster 1-(3-ciclopropil metoxi -4- difluoromethoxy-fenil) -2-(3,5-dicloro-piridin-4-il) etílico del ácido 3-ciclopropil Metoxi-4-difluoromethoxy- benzoico (Fls.31, 32, 60 y 62)

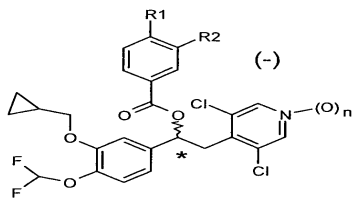
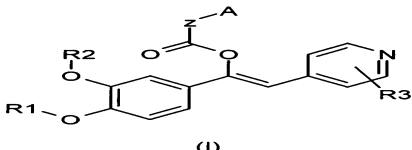
Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer el compuesto éster 1-(3-ciclopropil metoxi -4-difluoromethoxy-fenil) -2-(3,5-dicloro-piridin-4-il) etílico del ácido 3-ciclopropil Metoxi-4-difluoromethoxy- benzoico y su N-óxido (Fls.31, 32, 60 y 62). La existencia del (-) enantiómero del compuesto corresponde a una característica implícita del compuesto lo cual no puede ser considerado como una característica novedosa.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 2 consiste en un compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R1 es HNSO₂R₄ en donde R₄ es metilo, R2 es OR₃ donde R₃ es ciclopropilmetilo y n es 0.

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

SOLICITUD	D2
 R1 es HNSO₂R₄ en donde R₄ es metilo, R2 es OR₃ donde R₃ es ciclopropilmetilo y n es 0.	 R1 y R2 se seleccionan de alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado sustituido por cicloalquilo C₃-C₇ Z es (CH₂)_n siendo n igual a 0 A es un anillo sustituido por grupos seleccionados de: - OR₇ siendo R₇ un alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado - HNSO₂R₁₂ siendo R₁₂ un alquilo C₁-C₆ lineal (Pág. 4 línea 6 a Pág. 6 línea 28)

El documento D2 divulga un compuesto de la fórmula (I) útiles como inhibidores de PDE-4 (Pág. 4 línea 6 a Pág. 6 línea 28)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y el compuesto del documento D2 consiste en que el compuesto de la solicitud presenta un grupo etilo enlazando los anillos de fenilo y piridina en lugar del grupo vinilo del compuesto divulgado en D2 y en que este documento no divulga específicamente que el sustituyente R1 pueda corresponder a difluorometilo

El efecto que logra el incluir los grupos etilo y difluorometilo en la molécula es que proporciona nuevos compuestos alternativos como inhibidores de PDE-4.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto conocido en el documento D2 para proporcionar nuevos compuestos alternativos como inhibidores de PDE-4.”.

Sin embargo, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría reemplazaría el grupo vinilo del compuesto divulgado en el documento D2 por un grupo etilo así como fácilmente sustituiría con halógeno el grupo alquilo correspondiente al sustituyente R1 del documento D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud.

En conclusión la reivindicación 2 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 3 – 18 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 2 – 18 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	CO-106261	1	Novedad
D2	WO2008006509A	2 – 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.

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 2013-01-22

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo