

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-123958- -3	FECHA: 2013-03-12 15:00:01
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

Asunto: Radicación: 11-123958- -3
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 5069
 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/JP2010/053384				
Fecha de Presentación Internacional	03/03/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 21 a 148	22/Septiembre/2011
Reivindicaciones:	Folios 149 a 159	22/Septiembre/2011
	Folios 183 a 191	16/Julio/2012
Prioridad:	JP 2009-051820	05/Marzo/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.

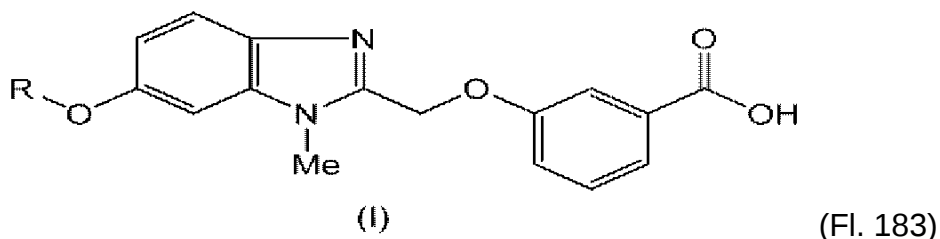
3. Objeto de la invención

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 estudiaran las 40 reivindicaciones presentadas.

Título de la solicitud: “DERIVADO DE PIRIDINA”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles para tratar trastornos del metabolismo de los carbohidratos o de los lípidos, o para las enfermedades mediadas por el receptor activado por el proliferador de peroxisoma (PPAR)y

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



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 401/012

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

El uso de las reivindicaciones 15 – 25 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque los compuestos derivados de piridina ya se conocen en el estado de la técnica y dicho titulo no define las características técnicas esenciales del compuesto reclamado, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro cuando reclama un compuesto representado por la fórmula general (I) o un éster farmacológicamente aceptable del mismo, Sin embargo en la descripción no se encuentra sustentados esteres del compuesto de fórmula general (I) ni el efecto técnico producido por estos; De igual manera no se encuentra soporte del efecto técnico producido por una sal del compuesto de fórmula general (I). Se sugiere restringir la solicitud a los compuestos sustentados en la descripción.

Las reivindicaciones 15 a 25 indican el uso que puede darse a la composición farmacéutica aunque la reivindicación esté encabezada en términos de “La composición farmacéutica”, la materia objeto de la reivindicaciones 15 a 25 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 05 de marzo 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 ^[1]	EP2138484	"FUSED BICYCLIC HETEROARYL DERIVATIVES"	30/Diciembre/2009*

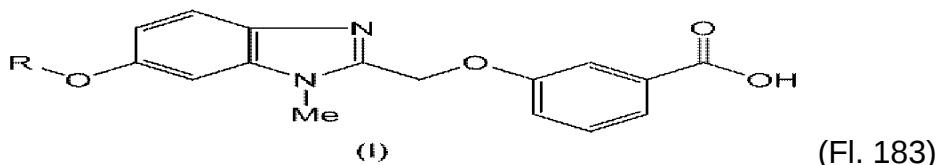
* Documento equivalente al documento WO2008126732 publicado el 23 de octubre de 2008

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil en el tratamiento de desordenes del metabolismo de carbohidratos y lípidos o de enfermedades mediadas por el receptor activado por el proliferador de peroxisoma (PPAR)y (Págs. 4 a 7, Párr. [0007])

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto representado por la fórmula general (I):



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

SOLICITUD	D1
(I)	(I) (Págs. 4 a 7, Párr. [0007]) Q es =CH- R² es C₁–C₆ alquilo R³ es C₆–C₁₀ arilo sustituido por un grupo sustuyente consistente en un grupo carboxilo
R R representa un grupo piridilo sustituido con 1 a 3 grupos independientemente seleccionados a partir del sustuyente A, el grupo sustuyente A representa un grupo que consiste en un átomo de halógeno, un grupo alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, y un grupo alcoxilo de 1 a 6 átomos de carbono.	R¹ R¹ representa un grupo C₆–C₁₀ arilo sustituido con 1 a 5 grupos independientemente seleccionados de un grupo sustuyente que incluye halógeno, C₁–C₆ alquilo y C₁–C₆ alcoxilo

El documento D1 divulga un compuesto de la fórmula (I) útil en el tratamiento de desordenes del metabolismo de carbohidratos y lípidos o de enfermedades mediadas por el receptor activado por el proliferador de peroxisoma (PPAR)y (Págs. 4 a 7, Párr. [0007])

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 consiste en que este compuesto no presenta específicamente el núcleo de 1H-benzimidazol, el sustuyente metilo en la posición 1 del anillo de benzimidazol ni tampoco el grupo carboxi fenilo sustituyendo el grupo –CH₂-O- sobre la posición 2 del anillo de benzimidazol para dar lugar a un compuesto derivado del ácido ([5 piridinil-oxi] – 1 – metil – 1H-benzimidazol- 2 –il } metoxi) benzoico

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

CC=EP&NR=2138484A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20091230&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_E
P

El efecto que logra la obtención de un compuesto derivado del ácido ([5 piridinil-oxi] – 1 – metil – 1H-benzimidazol- 2 –il } metoxi) benzoico es que proporciona nuevos compuestos alternativos útiles en el tratamiento de desordenes del metabolismo de carbohidratos y lípidos o de enfermedades mediadas por el receptor activado por el proliferador de peroxisoma (PPAR)y.

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 alternativos útiles en el tratamiento de desordenes del metabolismo de carbohidratos y lípidos o de enfermedades mediadas por el receptor activado por el proliferador de peroxisoma (PPAR)y.”.

Sin embargo, un compuesto derivado del ácido ([5 piridinil-oxi] – 1 – metil – 1H-benzimidazol- 2 –il} metoxi) benzoico para el tratamiento de desordenes del metabolismo de carbohidratos y lípidos, ya está sugerido en el documento D1 que se refiere a un compuesto de la fórmula (I) en el cual Q es =CH-, R¹ representa un grupo C₆ –C₁₀ arilo sustituido con 1 a 5 grupos independientemente seleccionados de un grupo sustituyente que incluye halógeno, C₁ –C₆ alquilo y C₁ –C₆ alcoxilo R² es C₁ –C₆ alquilo y R³ es C₆ –C₁₀ arilo sustituido por un grupo sustituyente consistente en un grupo carboxilo (Pág. 4, Párr. [0007], líneas 25 a 50). Adicionalmente el documento sugiere que R² es metilo (Pág. 5, Párr. [0007], líneas 14 y 15) y que R³ es 3-carboxi fenilo (Pág. 5, Párr. [0007], líneas 18 y 19).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un grupo piridilo como el sustituyente C₆ – C₁₀ arilo sugerido como sustituyente R¹ en el documento D1 y los sustituyentes metilo (sugerido como sustituyente R²) y 3- carboxi fenilo (sugerido como sustituyente R³) para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia. Adicionalmente Se aclara que si bien es cierto los ejemplos específicos del documento D1 sugieren un anillo de fenilo como documento R¹; Este documento sugiere que dicho sustituyente puede corresponder a otro anillo C₆ – C₁₀ arilo como lo es la piridina. Además es ampliamente conocida en el estado de la técnica la relación bioisostérica existente entre los anillos de fenilo y piridina². Motivo por el cual se considera que la presencia de un anillo de piridina como sustituyente R (R¹ en el documento D1) se encuentra ampliamente sugerida en este documento.

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 y 26 - 40 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 14 y 26 - 40 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	EP2138484	1 – 14 y 26 - 40	Nivel Inventivo

2 Lídia Moreira Lima and Eliezer J. Barreiro. *Current Medicinal Chemistry*, 2005, 12, 23-49.
“Bioisosterism: A Useful Strategy for Molecular Modification and Drug Design”

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 2013-03-19

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo