

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-4250- -6	FECHA: 2013-07-25 15:50:37
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)
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Asunto: Radicación: 12-4250- -6
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 13478
 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	EP2010/63136				
Fecha de Presentación Internacional	08/09/2010				

1 . Documentos estudiados:

Descripción: Radicado N° 12-004250-00000-0000 12/01/2012

Reivindicaciones: Radicado N° 12-004250-00000-0000 12/01/2012
 Radicado N° 12-004250-00002-0000 26/01/2012

Prioridad: EP 09170097.1 11/09/2009

2 . Análisis de la prioridad:

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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.

Teniendo en cuenta que el solicitante pagó la tasa correspondiente a las reivindicaciones adicionales, se procederá a estudiar el capítulo reivindicatorio presentado.

Título de la solicitud: 5-(3,4-dicloro-fenil)-N-(2-hidroxi-ciclohexil)-6-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-nicotinamida y sales de la misma, como agentes que elevan el colesterol HDL.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un compuesto que aumente el nivel del colesterol HDL para el tratamiento de aterosclerosis, enfermedad vascular periférica, dislipidemia, hiperbetalipoproteinemia, hipoalfalipoproteinemia, entre otros.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el compuesto 5-(3,4-dicloro-fenil)-N-(2-hidroxi-ciclohexil)-6-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-nicotinamida y sales de la misma, como agentes que elevan el colesterol HDL.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D213/82.

4 . Excepciones de patentabilidad (Art 20 D486 literal a)-d))

El objeto de las reivindicaciones 5 a 10 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 11 a 13 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6 . Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

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 prioridad: 11 de septiembre de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006/106054	“Pyridine-3-carboxamide derivatives as cb1 inverse agonists”	12/Octubre/2006

El documento D1^[1] divulga derivados de piridin-3-carboxamida para el tratamiento de enfermedades asociadas con la modulación de receptores CB1 (Resumen; Pág. 31m líneas 11 a Pág. 37, línea 3; Ej. 67; Reivindicaciones).

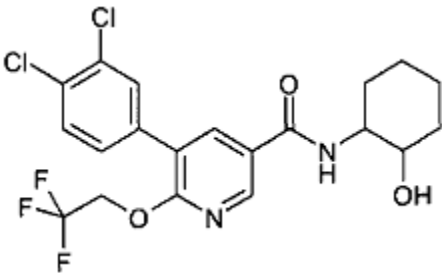
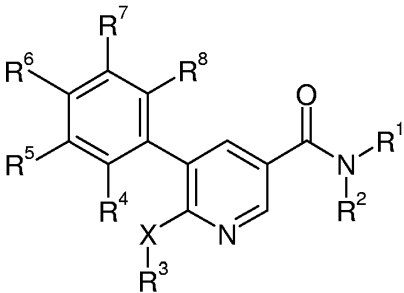
8 . Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de la fórmula I...” (Ver página 23 del radicado N° 12-004250-00002-0000)

[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006106054A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20061012&DB=EPODOC&locale=en_EP

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

Características esenciales	D1
 5-(3,4-dicloro-fenil)-N-(2-hidroxi-ciclohexil)-6-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-nicotinamida	 R⁶= H, halógeno, halogen-alquil, ciano R⁷= H, halógeno, halogen-alquil, ciano Ej. 67: 5-(4-cloro-fenil)-N-((1R,2R)-2-hidroxi-ciclohexil)-6-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-nicotinamida

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de piridin-carboxamida (D1= Resumen; Pág. 31m líneas 11 a Pág. 37, línea 3; Ej. 67; Reivindicaciones).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1 consiste en que el ejemplo de la anterioridad más cercano a la invención de la presente solicitud (Ej. 67) no tiene dos cloros en posiciones 3 y 4 en el anillo de fenilo.

No se observa un efecto sorprendente debido a la diferencia.

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 lograr compuestos alternativos útiles como agentes que elevan el colesterol HDL”.

Sin embargo, la sustitución del anillo fenilo por dos átomos de cloro en posiciones 3 y 4 para obtener un compuesto que eleva el colesterol HDL, ya está divulgada en el documento D1 como una de las alternativas de sustitución del compuesto de fórmula I de dicha anterioridad (Reivindicaciones), cuando R⁶= H, halógeno, halogen-alquil, ciano y R⁷= H, halógeno, halogen-alquil, ciano.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D1 con el fin de lograr un compuesto alternativo para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por los compuestos reivindicados en relación con los compuestos del arte anterior, la solución al problema técnico parece ser obvia a la luz del documento D1.

Conclusión:

La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). En cuanto a las reivindicaciones 2 a 4 no se observan características técnicas adicionales que puedan hacer inventivo el compuesto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Con respecto a la reivindicación 14, que menciona un proceso para obtener el compuesto de

la reivindicación 1, se observa que son etapas usuales para preparar este tipo de compuestos y dicho procedimiento está sugerido en el documento D1 (Ejemplos). Por consiguiente, tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo.

9. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006/106054	1 a 4 y 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 2013-07-30

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer