

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SI
CARRERA 4 No
BOGOTA 8, COI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Teléfono: (57-1) 347 3611

50

14

30



No. 07-136260- -00003-0000

Fecha: 2009-07-14 16:53:19 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 07.136.260
Asunto : Solicitud de Patente para **DERIVADOS BICÍCLICOS
INHIBIDORES DE LA CINASA p38.**
Solicitante : **PALAU PHARMA, S.A.**
Clase : A61K 031/165, A61K 031/4035, C07C 233/065
Publicada en : La Gaceta No. **602** Del **31 de marzo de 2009**
Fecha de Solicitud : 26 de diciembre de 2007

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo I del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$452.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 55819 de 26 de diciembre de 2008.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Señora Jefe,

EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-15929-841-001-4
ASGJMS\ID-153934\WPC15929
No. M-2009-153934\ASG

199

Fecha: 2009-07-14 16:53:19 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

A large, stylized, handwritten letter 'J' in black ink on a white background. The letter is formed with a single continuous stroke, starting from the top left, curving upwards and to the right, then looping back down and to the left to complete the vertical stem, ending with a small hook at the bottom.

No 15929- 841.001-f

180

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-136260

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION**

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **602** DE

FECHA **31 DE MARZO DE 2009** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **02 DE JULIO DE 2009**

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI	_____	NO	_____X_____
----	-------	----	-------------

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO	Radicación	07 136 260
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	6

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒ Cap. II ☐
No. Solicitud Internacional PCT/EP2006/006255			
Fecha de Presentación Internacional 28/Junio/2006			

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

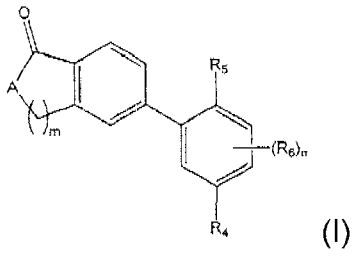
Descripción:	Folios 81 a 151	como se radicó inicialmente.
Reivindicaciones:	Folios 152 a 157	como se radicó inicialmente

Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados bicíclicos como inhibidores de la cinasa p38".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos alternativos capaces de inhibir la enzima cinasa p 38

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



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C7D 209/46; A61K 31/4035; A61K 31/165; A61P 35/0.

182
181

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

El uso de las reivindicaciones 14 – 15 no es patentable de acuerdo con los Art citados.

3. 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: Junio 26 de 2005

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2005 039564 A1	Phthalimide compounds useful as protein kinase inhibitors	6/Mayo/2005
D2	WO 2004 108672 A1	Isoindolin-1-one compounds as kinase inhibitors	16/Diciembre/2004

D1 divulga (página 1, párrafo 0001; página 8, párrafo 0018) un compuesto de la fórmula (II) inhibidores de protein quinasa utilizados en el tratamiento de enfermedades como el cáncer

D1 se encuentra disponible en el link http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050506&CC=WO&NR=2005039564A1&KC=A1

D2 divulga (página 1, renglones 4 – 6) un compuesto de la fórmula (III) utilizado como inhibidor de tirosincinasas.

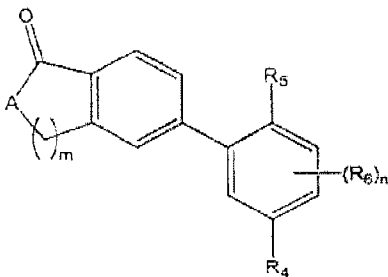
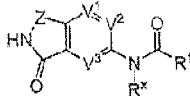
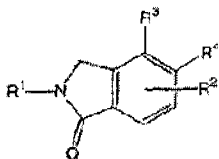
D2 se encuentra disponible en el link http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041216&CC=WO&NR=2004108672A1&KC=A1

4. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de formula general (I) en don los sistituyentes se describen en el siguiente cuadro

Comparación de las características técnicas **esenciales** de la reivindicación 1, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales			D1	D2
 (I)			 (II)	
			Z corresponde a CH ₂	R ₂ y R ₃ corresponden a H y R ₄ corresponde a A-X-R ₅ ; donde A es un grupo aril con uno o dos sustituyentes
A	CR ₁ R ₂		No mencionado	No mencionado
	NR ₃		No mencionado	NR ₁
R ₁ R ₂	Alquilo C ₁ -C ₄		No mencionado	No mencionado
R ₃	Alquilo C ₁ -C ₆ opcionalmente sustituido por R ₇		No mencionado	alquilo
	(CH ₂) _p Cy ¹ donde p representa 0, 1 ó 2			p representa 0
R ₇	Hidroxi	Opcionalmente sustituidos por alquilo C ₁₋₄ , alcoxi C ₁₋₄ , haloalquilo C ₁₋₄ , haloalcoxi C ₁₋₄	No mencionado	No mencionado
	Alcoxi			
	Halógeno			
	NR ₁₀ R ₁₀			
	fenilo			
	Dos grupos R ₇ puede estar unidos (CH ₂) _q			
R ₉ R ₁₀	H		No mencionado	
Alquilo				
Cy ¹	Fenilo	Opcionalmen te sustituidos por R ₁₁	No mencionado	No mencionado
	Heteroarilo			
	Cicloalquilo C ₃ – C ₇			
	Heterociclilo			
R ₁₁	Halógeno		No mencionado	No mencionado
	R ₁₃			
	O R ₁₃			
	Nitro			
	ciano			
	CO R ₁₃			
	C ₂ O R ₁₃			
	CONR ₁₄ R ₁₄			
	NR ₁₄ R ₁₄			
	NR ₁₄ CO R ₁₃			
	SO R ₁₃			
	S ₂ O R ₁₃			
	SONR ₁₄ R ₁₄			
Cy ³				
Cy ³	Fenilo	Opcionalmente sustituidos por alquilo C ₁₋₄ , alcoxi C ₁₋₄ , haloalquilo C ₁₋₄ , haloalcoxi C ₁₋₄	No mencionado	No mencionado
	Heteroarilo			
	Cicloalquilo C ₃ – C ₇			
	Heterociclilo			
R ₁₃ R ₁₄	Hidrogeno		No mencionado	
Alquilo				

	Haloalquilo		
	Hidroalquilo		
m	1 ò 2	No mencionado	1
R ₄	B- R ₈	No mencionado	-
B	CON R ₉	No mencionado	NRCO
	NR ₉ CO		No mencionado
	NR ₉ CO NR ₉		NRCO, NR, NH
R ₈	Alquilo C ₁ -C ₆ opcionalmente sustituido por R ₇	No mencionado	No mencionado
	(CH ₂) _p Cy ² donde p representa 0, 1 ò 2		0
Cy ²	Fenilo	No mencionado	Aril
	Heteroarilo		Heteroaril
	Cicloalquilo C ₃ - C ₇		No mencionado
	Heterociclilo		heterocicilil
R ₅	Hidrogeno	No mencionado	No mencionado
	Alquilo C ₁₋₄		alquil
	Halógeno		halo
	Alcoxi C ₁₋₄		No mencionado
R ₆	X	No mencionado	alquil
	-CH ₃		halo
n	0 o 1	No mencionado	0 ò 1

El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga un compuesto de la fórmula (II) inhibidores de proteinquinasa (página1, párrafo 0001; página 8, párrafo 0018)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto de D1 consiste en que en el compuesto de la invención el anillo biciclico se encuentra sustituido por un fenil susustituido, mientras que en D1 esta sustituido por



El efecto que logra la sustitución del anillo biciclico por un grupo fenil sustituido es que la inhibición de la cinasa p38 es mayor del 50%.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿cómo modificar el compuesto de formula (I) conocido en D1 para conseguir la inhibición de la cinasa p38 mayor del 50%?

Sin embargo, la sustitución del anillo biciclico por un grupo fenil sustituido para la inhibición de una cinasa, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere un compuesto de la fórmula (III), cuando R₄ corresponde a A-X-R₅; donde A es un grupo aril con uno o dos sustituyentes y se utiliza como inhibidor de tirosincinasas.

En consecuencia, el experto en la materia, incluiría la sustitución del anillo biciclico por un grupo fenil sustituido de D2 en el compuesto de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

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

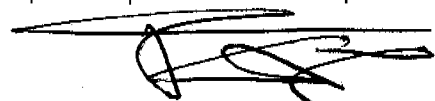
5. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2005 039564 A1	1 - 13	Nivel Inventivo
D2	WO 2004 108672 A1	1 - 13	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.

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 _____ 10 3 JUN 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 1645	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202098
-------------------------------------	--