

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

ASUNTO	Radicación	08 076906
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	5
	Folios	5

17 2 1 9

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I	☐
		Cap. II	☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2007/061012
Fecha de Presentación Internacional 25/Enero/2007

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 10 a 682	24/Julio/2008
Reivindicaciones:	Folios 683 a 760	24/Julio/2008
	Folios 805 a 807	29/Agosto/2012
Prioridad:	US 60 762 801	27/Enero/2006
	US 11 625 874	23/Enero/2007

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.

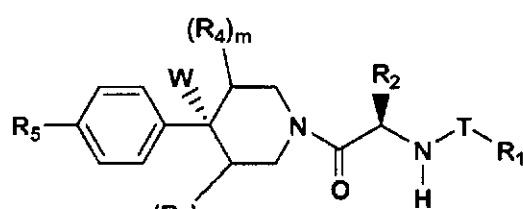
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de piperidinilo como moduladores de la actividad del receptor de quimiocina"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos antagonistas parciales novedosos de la actividad del receptor MCP-

1 α o CCR-1 para el tratamiento de enfermedades inflamatorias como la artritis.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (Ib) que pueden ser útiles como moduladores efectivos del MCP- α y actividad de la quimiocina.



Compuestos de la fórmula (Ib)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D211/18, C07D211/38, C07D211/52, C07D211/58, C07D211/70, C07D401/12, C07D401/14, C07D405/12, C07D409/12, C07D413/12, C07D417/12, C07D417/14, C07D487/04, C07D491/10, A61K31/45

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En las reivindicaciones 1 a 3 el término "opcionalmente", es ambiguo porque hace eventual la sustitución de los grupos funcionales y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un rango concreto.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad (27/Enero/2006) y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO02/070511	Compounds useful as modulators of melanocortin receptors and pharmaceutical compositions comprising same	12/septiembre/2002
D2	WO02/059117	Piperazine and piperidine as melanocortin receptor agonists	1/agosto/2002

D1. http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO02/0705119&KC=&FT=E&locale=en_EP

Divulga compuestos antagonistas del receptor MCP-1 α de fórmula derivada del piperidilo para el tratamiento de enfermedades inflamatorias (Pág. 73 y 91).

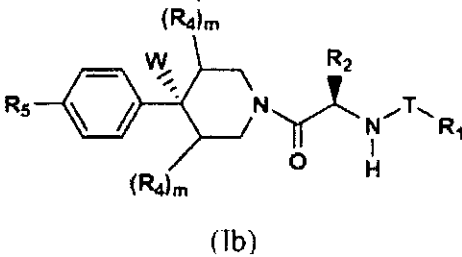
D2. http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960220&CC=WO02/059117&KC=A

Divulga compuestos de fórmula I derivados de piperidinas y piperazinas antagonistas del receptor MCP-1 α para el tratamiento de enfermedades inflamatorias (Pág. 160 y 229).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la fórmula (Ib), donde (FI. 805).



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

Características esenciales	D1	D2
<u>Compuesto de fórmula Ib</u> (Ib) <u>Ejemplo Rv. 3</u>	<u>Compuesto de fórmula I</u> R8= fenil sustituido <u>Ejemplo 216</u>	<u>Compuesto de fórmula I</u> <u>Ejemplo 1</u>
T=-CO, CONR8 donde R8=H,alquilo	G donde G=-NR-CO	T= (CH₂)_n-T donde L= H, oxo
R1=alquilo, fenilo o cicloalquilo opcionalmente sustituido	W= alquilo sustituido	T =heterociclos
R2=alquilo opcionalmente sustituido con OH (sec-butilo)	R2=	R3= alquilo
R4= F, OH, alquilo	H	R2= H
W= OH	R9=H	W=H
R5= halo, CN o alquilo	1 o mas sustituyentes	R2= H , halo
Esteroisómeros o sales farmacéuticamente aceptables.	Diastereoisómeros o sales farmacéuticamente aceptables	Esteroisómeros o sales farmacéuticamente aceptables. aceptables

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1. El documento D1 divulga compuestos

antagonistas del receptor MCP-1 α de fórmula derivada del piperidilo para el tratamiento de enfermedades inflamatorias (Pág. 73 y 91).

El documento D2 divulga compuestos de fórmula I derivados de piperidinas y piperazinas antagonistas del receptor MCP-1 α para el tratamiento de enfermedades inflamatorias (Pág. 160 y 229).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y fórmula del documento D1, consiste en que la invención tiene un grupo alquilo en el radical R2.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de fórmula I del documento D2; consiste en que la invención tiene un grupo carbonilo en el radical T.

No se evidencia que por el hecho de tener un grupo alquilo en el radical R2, se tenga un efecto técnico inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar los compuestos de fórmula conocidos en el documento D1 para conseguir compuestos alternativos como antagonistas del receptor MCP-1 α para el tratamiento de enfermedades inflamatorias".

Sin embargo, la utilización de un grupo alquilo en la posición equivalente al radical R2 ya está divulgada en el documento D2 (Pág. 229). Adicionalmente la solicitud no aporta resultados de evaluación de actividad ni la demostración de un efecto técnico sorprendente.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir un grupo alquilo en la posición equivalente al radical R2 de los compuestos de fórmula del documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo que la materia reivindicada se deriva evidentemente a partir del estado de la técnica y es obvia a partir de las enseñanzas de los documentos.

Conclusión:

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

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que haga inventiva a la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son inventivas.

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	WO02/070511	1 a 4	Nivel inventivo
D3	WO02/059117	1 a 4	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.

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
02 OCT. 2012

Elaborado por: Ruth Angélica Lizarazo Pedraza 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 