

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
 Bogotá, D.C.,

Abogado
 DILIA RODRIGUEZ D'ALEMÁN

ASUNTO	Radicación	08-115664
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	6

09092

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

No. Solicitud Internacional PCT/US2007/066748
 Fecha de Presentación Internacional 17/Abril/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 7 a 243	29/Octubre/2008
Reivindicaciones:	Folios 244 a 289	29/Octubre/2008
Prioridad:	US 60 797 504	03/Mayo/2006

2. Análisis de la Prioridad

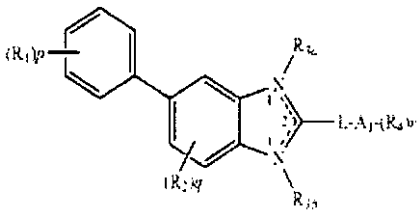
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Moduladores bencimidazólicos de VR1"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar moduladores potentes de VR1 (receptor de capsaicina) y en particular, que presenten afinidad de unión por el canal iónico VR1, para el tratamiento del dolor.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de formula (I) con actividad analgésica.



Compuestos de formula (I)

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D235/08, C07D401/06, C07D403/06, A61K31/4184, A61K31/4706, A61P29/00

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D486 literal d)

El objeto de las reivindicaciones 15 a 17 relacionado con un método de tratamiento no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 18 y 19 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En la definición de los radicales más representativos de la fórmula (I), de acuerdo con lo que se encuentra debidamente sustentado en el capítulo descriptivo, se encuentra que siempre varían entre los siguientes grupos funcionales: continuación.

Radical	Soporte en la descripción
R1	
R2	H
R3a y R3b	H
L	
A1	
R4	CF3,

Por lo tanto se sugiere al solicitante presentar una generalización razonable y eliminar aquellas definiciones que exceden el sustento descriptivo.

El término "ácido masónico" en la reivindicación 20 es diferente al reactante que se menciona en la descripción "ácido malónico", por lo tanto se sugiere a solicitante realizar la corrección a que haya lugar.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad (03/Mayo/2006) y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

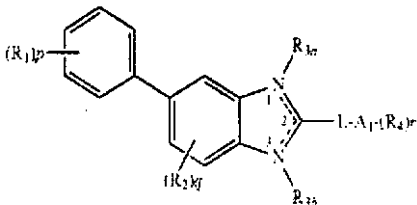
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5612360	Angiotensin II antagonists	18/Marzo/1997
D2	WO2004063169	Hydroxamid acid derivatives as histone deacetylase (hdac) inhibitors	29/Julio/2004

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5612360A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19970318&DB=EPODOC&locale=en_EP. Divulga compuestos que antagonizan la angiotensina II y pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades cardíacas. (Columnas 1 y 56, línea 65)
D2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2004063169A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20040729&DB=EPODOC&locale=en_EP Divulga compuestos que inhiben las histonas deacetilasas y pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades inflamatorias. (Pág. 229)

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) y una forma del mismo, donde: (Fl. 244 a 245 Pág. 237 a 238)



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

Características esenciales	D1
<u>Compuesto de fórmula I</u> 	2-bencil-5-(2-cianofenil)-1H-bencimidazol
R1= ciano, hidroxil, alquilsulfonilamino, alquilaminosulfonilo, aminosulfonilamino, alcoxi, alquilalcoxi, alquilo p es 1 ó 2	Ciano
R2= halógeno, haloalquilo o no existe cuando q=0 q es 0 ó 1	-H
R3a y R3b= Hidrógeno, alquilo o no existe por el enlace tautomérico.	-H
L=alquilo, alquínilo, alquénilo	alquilo
A1=fenilo, naftilo, piridinilo	fenilo
R4=alquilo, haloalquilo o no existe cuando r=0 r es 0,1,2 ó 3	No existe

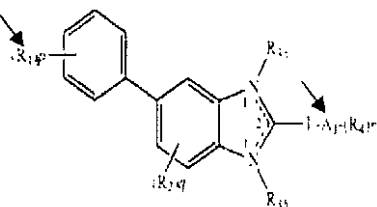
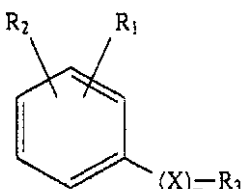
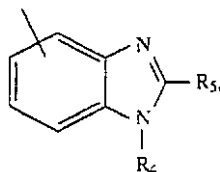
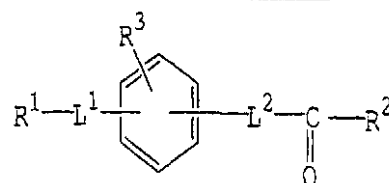
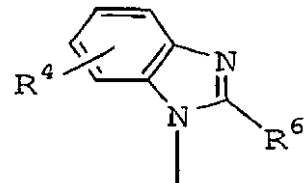
Las características técnicas esenciales de la estructura Markush de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer el compuesto 2-bencil-5-(2-cianofenil)-1H-bencimidazol en la Columna 56, línea 65; donde R1 es el grupo funcional ciano. Por otro lado, los radicales R2, R4, R3a y R3b no existen, de igual manera que en la solicitud cuando q o r son iguales a cero o como lo menciona la reivindicación cuando está presente el enlace tautómero. Asimismo, se define el radical L como alquilo y A1 como fenilo.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1. Las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) y una forma del mismo, donde: (Fl. 244 a 245 Pág. 237 a 238)

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

Características esenciales	D1	D2
<u>Compuesto de fórmula I</u> 	<u>Compuesto de fórmula</u>  donde: m=0 y R3 es 	<u>Compuesto de fórmula</u>  donde: L1 es (CH2)n y n=0 y R1 es 
R1= alquilo	R2= alquilo	R4= alquilo
R2= H	H	R3=H
R3a yR3b= H	R4= H	H
L= alquilo	R5=alquilo	R6=alquilo
A1=fenilo	R5=fenilo	R6=alquilo
R4 = alquilo, alquilo sustituido por halógeno	R5=trifluoroalquil	No menciona

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de formula II de D1, consiste en que la invención tiene más radicales unidos al bencimidazol respecto al D1.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la estructura Markush de D2; consiste en que la invención tiene un radical alquilo sustituido unidos a bencimidazol.

El efecto logrado por el hecho de tener un radical adicional respecto a los compuestos de D2 se relaciona con el hecho de tener una alternativa terapéutica adicional a los compuestos conocidos en el estado de la técnica que sean agonistas del canal iónico VR1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar los compuestos de formula I conocidos en D2, que sean agonistas del canal iónico VR1”.

Sin embargo, la utilización del radical alquilo sustituido en bencimidazoles ya está divulgada en el documento D1 que sugiere el radical trifluoroalquil en el carbono 2 del bencimidazol (columna 73).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el radical alquilo sustituido de D1, en el carbono 2 de los compuestos de fórmula I de D2, 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 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

9. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US5612360	1 a 14 1 a 14	Novedad Nivel Inventivo
D2	WO2004063169	1 a 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.

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
01 JUN. 2012

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

