

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS REYNALDO OLARTE GARCÍA

ASUNTO	Radicación	09-79789	
	Trámite	11	
	Evento	378	
	Actuación	519	1 283 0
	Oficio		
	Folios	4	

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒ Capítulo II ☐
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2008/000249		
Fecha de Presentación Internacional	28/enero/2008		

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 74 a 168	31/07/2009
Reivindicaciones:	Folios 169 a 172	31/07/2009
Prioridad:	US 60/887.981	02/02/2007

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 4B-BENZIL-7-(TRIFLUOROMETIL)-4B, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10-OCTAHIDRO-7-HIDROXI-N-(2-METIL PIRIDIN-3-IL) FENANTRENO-2-CARBOXAMIDA COMO MODULADORES DE LOS RECEPTORES GLUCOCORTICOIDES" (fl. 181).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proveer moduladores del receptor glucocorticoide.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de
Expediente 09-79789 1er Art 45

fórmula (I), útiles en el tratamiento de condiciones mediadas por la actividad del receptor glucocorticoide.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/44; A61P1/00; A61P11/06; A61P19/02; A61P25/28; A61P29/00.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 6 a 15 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Título

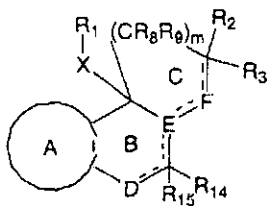
El título utiliza la palabra benzil, se recomienda modificarla por bencil, adicionalmente utiliza las letras A y B las cuales deben ser escritas como α y β .

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 Prioridad: 02/02/2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 00/66522	Glucocorticoid receptor modulators	09/11/2000
D2	EP1201649	Glucocorticoid receptor modulators	02/05/2002

D1¹ enseña agentes moduladores de los receptores de glucocorticoides de fórmula (I) y profármacos del mismo el cual comprende el compuesto 4 β -bencil-7-hidroxi-N—(2-metilpiridin-3-il)-7-(trifluorometil)-4 β -5, 6, 7, 8, 8 α ,9, 10-octahidrofenantren-2-carboxamida o sal del mismo (pág. 5, reiv. 1), los cuales son moduladores de los receptores glucocorticoides.



D2² divulga derivados de fenantreno útiles como moduladores del receptor glucocorticoide, en donde el octahidrofenantreno se encuentra sustituido de manera específica por CF₃ en la posición 7 del anillo, como se evidencia en los ejemplos específicos (págs. 24 y 25. Ej. 1-8, 11-15, 17-25)

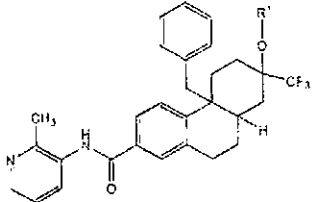
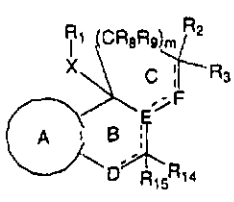
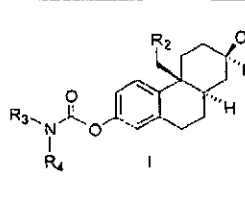
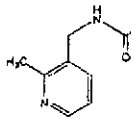
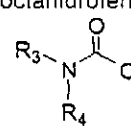
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

1. http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2008093227A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080807&DB=EPODOC&locale=en_EP
2. http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20020502&CC=EP&NR=1201649A1&KC=A1
Expediente 09-79789 1er Art 45

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I).

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

Características esenciales	D1	D2
		
R1 es H	En donde ABC es preferiblemente un octahidrofenantreno. R1 es metil sustituido con fenil. R2 es OH. R3 es CF₃ A esta sustituido por: (págs. 5 a 8) 	El sustituyente en la posición 2 del anillo de octahidrofenantreno es  (págs. 4 a 6; reiv. 1)
La sal clorhidrato de dicho compuesto.	Sus sales farmacéuticamente aceptables tales como sal clorhidrato (pág. 85, línea 10, párrafo 0103)	Sus sales farmacéuticamente aceptables (pág. 4, línea 18)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque el documento D1 divulga compuestos derivados de octahidrofenantreno útiles como moduladores del receptor glucocorticoide y el grupo de sustituyentes divulgados en D1 comprende el compuesto 4β-bencil-7-hidroxi-N—(2-metilpiridin-3-il)-7-(trifluorometil)-4β-5, 6, 7, 8, 8α,9, 10-octahidrofenantren-2-carboxamida, de acuerdo con el listado de sustituyentes que comprende dicha anterioridad (págs. 5 a 9, reiv. 1)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos divulgados en D1 consiste en que no se menciona de manera específica el compuesto 4β-bencil-7-hidroxi-N—(2-metilpiridin-3-il)-7-(trifluorometil)-4β-5, 6, 7, 8, 8α,9, 10-octahidrofenantren-2-carboxamida.

Por su parte, el documento D2 enseña la sustitución específica del octahidrofenantreno en la posición 7 con el grupo hidroxil y con CF₃ (págs. 24 y 25, ejemplos específicos), en donde estos compuestos conservan la actividad como moduladores de los receptores glucocorticoides (párrafos 0156 a 0170)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos divulgados en D2 consiste en que no se menciona de manera específica el compuesto 4β-bencil-7-hidroxi-N—(2-metilpiridin-3-il)-7-(trifluorometil)-4β-5, 6, 7, 8, 8α,9, 10-octahidrofenantren-2-carboxamida.

El efecto que logra el seleccionar los sustituyentes OH y CF₃ en la posición 7 del anillo de octahidrofenantreno consiste en la identificación de un compuesto alternativo como modulador de los receptores glucocorticoides. Sin embargo, no es clara la ventaja de estos compuestos en relación con el estado de la técnica, ya que los resultados comparativos del compuesto base denominado ejemplo 1 con relación a la prednisolona (Fls. 151 a 153) indican que la prednisolona posee una capacidad

inhibitoria superior en las concentraciones ensayadas con respecto al ejemplo 1, y que en consecuencia, el compuesto reclamado es tan solo una alternativa con actividad inferior a los compuestos existentes tales como la prednisolona la cual solucionaba previamente la necesidad de moduladores de los receptores glucocorticoides.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo seleccionar a partir del estado de la técnica un compuestos previamente sugerido en D1 para conseguir un agente modulador de los receptores glucocorticoides alternativo?.

Sin embargo, la selección de derivados de octahidrofenantreno sustituidos con OH y CF₃ en la posición 7 para obtener compuestos alternativos inmunomoduladores, ya está sugerida en el documento D2 el cual divulga que los derivados con dichos sustituyentes poseen actividad como moduladores de glucocorticoides (párrafos 0156 a 0170)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, con fundamento en la sugerencia de D2 en relación con la presencia de los sustituyentes OH y CF₃ en la posición 7 del anillo de octahidrofenantreno seleccionaría el compuesto de la presente solicitud a partir de D1, que de igual forma, enseña que los compuestos pueden prepararse en forma de sales como la sal clorhidrato (pág. 85, línea 10, párrafo 0103). Por lo cual la reivindicación 1 y sus dependientes se consideran obvias.

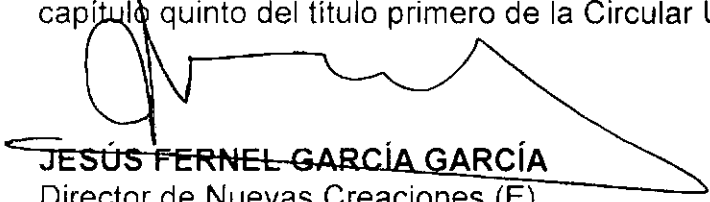
8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 93/09785	1-5	Nivel Inventivo
D2	EP1201649	1-5	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.


JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

25 JUL. 2012

Elaborado por: Emilce Cano U.
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso.

