

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 17392

Ref. Expediente N° NC2016/0000624

Señor(a)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2015/053785				
Fecha de Presentación Internacional	24 de febrero de 2015				

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	NC2016/0000624	4 de agosto de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0000624	4 de agosto de 2016
	NC2016/0001388	29 de agosto de 2016
	NC2016/0000624	13 de octubre de 2016
	NC2016/0000624	6 de marzo de 2017
Dibujos:	NC2016/0000624	4 de agosto de 2016
Prioridad(es):	País: EP, Número: 14156461.7	Fecha: 25 de febrero de 2014

2. Análisis de la Prioridad

No se acepta la reivindicación de prioridad para los compuestos 48 a 86 de la descripción (reivindicaciones 1, 2, 3 (en parte), 4 y 5 (en parte) porque no se encuentran divulgados en el documento de prioridad. Por lo anterior la fecha para la determinación del estado de la técnica para estas reivindicaciones es la fecha de presentación internacional, es decir el 24 de febrero de 2015.

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

Oficio N° 17392

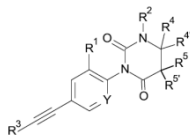
Ref. Expediente N° NC2016/0000624

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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2016/0000624 del 6 de marzo de 2017).

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE ETINILO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de nuevos compuestos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I, métodos de obtención y composiciones que los comprenden.



Fórmula I

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 401/04, C07D 401/10, C07D 401/14, A61K 31/505, A61K 31/506, A61K 31/519, A61K 31/527, A61P 25/16, A61P 25/22.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no divulga completamente el objeto de la solicitud porque menciona “Derivados de Etinilo” que es característica estructural general y abarcar cualquier compuesto que comprenda el grupo etinilo. Se sugiere incluir en el título características esenciales más concretas de los compuestos.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica para los compuestos 48 a 86 de la descripción (reivindicaciones 1, 2, 3 (en parte), 4 y 5 (en parte) se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud internacional: 24 de febrero de 2015; y para los compuestos 1 a 47 se determinó con base en la fecha de la solicitud de prioridad: 25 de febrero de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 20110124663	Substituted dioxopiperidines and dioxopyrrolidines as mglur4 allosteric potentiators, compositions, and methods of treating neurological dysfunction	26 de mayo de 2011
D2	WO2011128279	Arylethynyl derivatives	20 de octubre de 2011

Oficio N° 17392

Ref. Expediente N° NC2016/0000624

El documento D1¹ divulga compuestos de fórmula II que son reguladores alostéricos positivos del receptor mGluR4 útiles para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas (resumen).

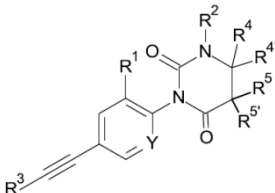
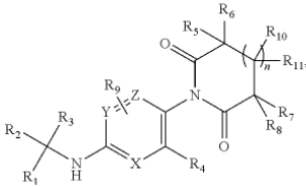
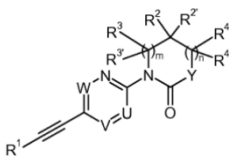
El documento D2² divulga compuestos de fórmula III que son reguladores positivos del receptor mGluR5 útiles para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas (resumen)

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de fórmula I...” (Radicado NC2016/0000624 del 6 de marzo de 2017).

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

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de fórmula I 		 Donde Y es NR6
Y es N o C-R1' donde R1' es H o F	Z es CH, N o CR4 donde R4 es seleccionado de halógeno	U es N o CR5
R1 es H, halógeno o alquilo C1-7 sustituido con halógeno	R4 es seleccionado de halógeno alquilo C1-C6	No menciona
R2 es H o alquilo C1-7 o R2 forma junto con R4 un anillo heterocíclico de 6 miembros que contiene -CH2-CH2-O- CH2- o -CH2-CH2-NR-C(O)- donde R es H, alquilo C1-7 fenilo o bencilo	R5 se puede unir con R7 para formar un anillo que contiene C, O, N o S	R6 es H o alquilo
R3 es fenilo o piridinilo, en el que el átomo de N en el grupo piridinilo puede estar en diferentes posiciones.	R1 es arilo o heteroaril opcionalmente sustituido	R3 es fenil o heteroaril el cual puede esta sustituido por uno o dos sustituyentes seleccionados de halógeno o alquilo
R4' es H, alquilo C1-7 o alcoialquiloC1-4	R11 es seleccionado de H, alquil C1-6	R4/R4' son independientemente seleccionados cada uno de H alquilo CH2-alquilo o puede formar junto con un átomo de carbón con el cual está unido un cicloalquilo C4-C6
R4 es H, alquilo C1-7, fenilo opcionalmente sustituido con halógeno o alcoxi C1-7, o es cicloalquilo o es pirinidilo opcionalmente sustituido con halógeno, alquiloC1-7alcoxiC1-7 o =O es pirimidinilo opcionalmente sustituido con alquilo Ci_7, alcoxi C1.7 o =0, o es 1- alquilo C1.7- piridinilo, o es pirazinilo, o es	R10 es seleccionado de H, alquilC1-6, aril opcionalmente sustituido con uno o más R9, heteroaril opcionalmente sustituido con uno o más R9, puede ciclar con R5 para formar un anillo de C3-10 que	

1 <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2011124663A1&KC=A1&FT=D>

2 <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2011124663A1&KC=A1&FT=D>

Oficio N° 17392

Ref. Expediente N° NC2016/0000624

piridazinilo opcionalmente sustituido con alquilo C ₁₋₇ , alcoxi C ₁₋₇ o =O, o es 1-metilpirrolo[2,3-b]piridin-5-il, o es 6-imidazo[1,2-b]piridazin-6-il; o R4 forma junto con R4 un anillo heterocíclico de 4, 5 o 6 miembros que contiene - (CH ₂) ₅ -, -CH ₂ -CH ₂ -O-CH ₂ -CH ₂ -, -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -, -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -, -CH ₂ -O-CH ₂ -CH ₂ - or CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -O-CH ₂ ;	contiene C, O, S or N, opcionalmente sustituido con uno o más R ₉ , puede ciclar con R ₇ para formar un anillo de C ₃₋₁₀ que contiene C, O, S or N, opcionalmente sustituido con uno o más R ₉ , o puede ciclar con R ₁₁ para formar u anillo C ₃₋₁₀ que contiene C, O, S o N, opcionalmente sustituido con uno o más R ₉ ;	
R5y R5 son hidrogeno o alquilo C1-7; o R4 forma junto con R5 un anillo saturado de 5 miembros que contiene -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -.	R7 y R8 son H o alquilo C1-6 opcionalmente o puede ciclar con R10 para formar un anillo C3-10 que contiene C, O, S, o N	R2 y R2' son seleccionados independientemente de H alquilo hidroxilo, C3-C6cicloalquilo CH ₂ alquilo o puede formar con el átomo de carbono con el cual está unido un cicloalquilo C3-C6 o un anillo que contiene CH ₂ OCH ₂

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan un compuesto de fórmula II útil para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas (reiv. 1)

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en D1 consiste en que un grupo etinilo une los dos anillos aromáticos en los compuestos de la solicitud, mientras que en los compuestos en D1 se hace por medio de un grupo -NH-C(=O)-.

El efecto que se logra por el hecho de incluir un grupo etinilo entre los anillos aromáticos es proveer nuevos compuestos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto conocido en D1 para proveer compuestos alternativos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas”.

Sin embargo, la utilización del grupo etinilo en compuestos útiles para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a un compuesto de fórmula III útil para el tratamiento de enfermedades tales como Parkinson y Alzheimer entre otros (pág. 2 línea 28 y reiv. 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría el grupo etinilo del documento D1 en la posición que comprende -NH-C(=O)- del compuesto divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Oficio N° 17392

Ref. Expediente N° NC2016/0000624

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto proceso de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 20110124663	1 a 11	Nivel inventivo
D2	WO2011128279	1 a 11	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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,

Oficio N° 17392

Ref. Expediente N° NC2016/0000624



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: JUAN NICOLAS TARQUINO CHIA
Revisado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA