

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 10011

Ref. Expediente N° NC2017/0005983

Señor(a)
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
patents@olartemoure.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2015/080041				
Fecha de Presentación Internacional	16 de diciembre 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	NC2017/0005983	16 de junio de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0005983	16 de junio de 2017
	NC2017/0005983	03 de octubre de 2017
Prioridad(es):	País: EP, EUROP PATENT ORGANIZATION (EPO) Número: 14199006.9 Fecha: 18 de diciembre de 2014.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10011

Ref. Expediente N° NC2017/0005983

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

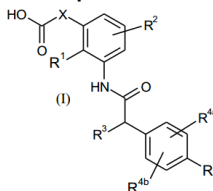
3. Objeto de la invención

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 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 17 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. NC2017/0005983, del 03 de octubre de 2017).

Título de la solicitud: “ÁCIDOS PIRIDIL-CICLOALQUIL-CARBOXÍLICOS SUSTITUIDOS, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN Y USOS DE LOS MISMOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos derivados de piridil-cicloalquil-carboxílicos, adecuados contra enfermedades como síndromes de dolor (agudo o crónico), dolor inducido por inflamación, dolor pélvico, dolor asociado con cáncer, aterosclerosis e infarto agudo de miocardio.

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



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 10011

Ref. Expediente N° NC2017/0005983

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 213/84, C07D 405/12, C07D 213/56, C07D 213/61, C07D 213/64, C07D 213/65, A61K 31/4418, A61P 1/00, A61P 15/00, A61P 29/00.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es demasiado general y no menciona por lo menos la estructura farmacofórica que identifica la presente invención. Se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa cuando emplea las siguientes definiciones: “heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros” y “y -O-(heterocicloalquilo de 3 a 7 miembros)”, con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de distintas sustituciones que no encuentran soporte en el capítulo descriptivo. Se requiere delimitar correctamente la invención, mencionando el tipo y cantidad de heteroátomos intervinientes en cada una de estas sustituciones.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente de la cual se invoca prioridad: 18 de diciembre de 2014, y se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2011130445	“Substituted 3-phenylpropionic acids and the use thereof”	02/Junio/2011
D2	WO2012022792	“2-(arylamino)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxamide derivatives and their use as MPGES-1 inhibitors”	23/Febrero/2012

Página 3 de 7



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10011

Ref. Expediente N° NC2017/0005983

El documento D1 ¹ divulga (resumen) compuestos derivados de ácidos 3-fenilpropiónico que son adecuados contra patologías tales como arterosclerosis e infarto agudo del miocardio.

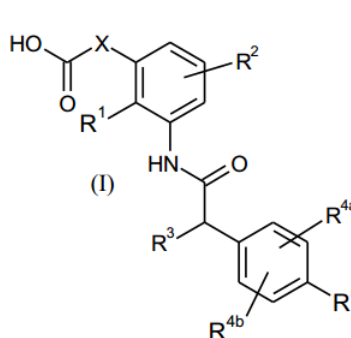
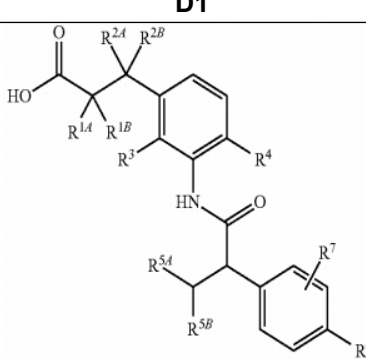
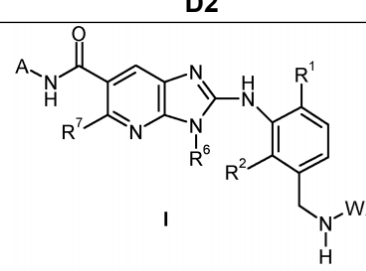
El documento D2 ² divulga (resumen) compuestos derivados de 2-(arilamino)-3H-imidazo[4,5-b]piridine-6-carboxamida, que actúan como inhibidores de MPGES-1.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*Un compuesto de fórmula general (I):*” en donde los sustituyentes son como se encuentran definidos (Radicado No. NC2017/0005983, del 03 de octubre de 2017).

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

Características esenciales	D1	D2
 (I)	 (reivindicación 1)	 I (reivindicación 1)
X es C ₂ H ₄	R ^{2A} R ^{2B} son H	No menciona
R ² es H, O-(C ₁ -C ₄ -alquilo)	R ⁴ es H	R ⁷ es alquilo

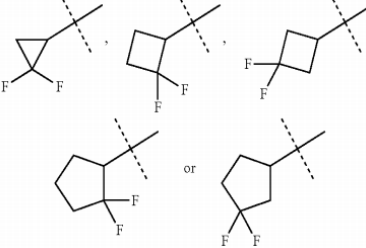
¹URL: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20110602&DB=&locale=en_EP&CC=US&NR=2011130445A1&KC=A1&ND=1

²URL: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20120223&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=WO&NR=2012022792A1&KC=A1&ND=4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10011

Ref. Expediente N° NC2017/0005983

R ¹ es halógeno, alquilo C ₁ -C ₄	R ³ es F, Cl, Metilo	O-alquiloC ₁ C ₅
R ³ es C ₃ -C ₆ -cicloalquilo, que está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes que son iguales o diferentes y se seleccionan entre halógeno o C ₁ -C ₄ -alquilo	R ^{5A} R ^{5B} unidos pueden formar: 	W es -C(O)- R ¹ y R ² pueden ser H
R ^{4a} y R ^{4b} son H	R ⁷ es H	
R ⁵ es piridina opcionalmente sustituida	No menciona	M es piridina

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de ácidos 3-fenilpropiónico que son adecuados contra patologías tales como arteriosclerosis e infarto agudo del miocardio.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en R⁵ que es una piridina.

El efecto que concede esta diferencia es que se obtienen compuestos derivados de ácidos piridil-cicloalquil-carboxíclicos, adecuados contra enfermedades como síndromes de dolor (agudo o crónico), dolor inducido por inflamación, dolor pélvico, dolor asociado con cáncer, arteriosclerosis e infarto agudo de miocardio.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar los compuestos conocidos en D1, para obtener derivados de ácidos piridil-cicloalquil-carboxíclicos, adecuados contra patologías tales como dolor inducido por inflamación, dolor pélvico, dolor asociado con cáncer, arteriosclerosis e infarto agudo de miocardio?

Por su parte, el documento D2 realiza sugerencias en las sustituciones para llegar a los compuestos para llegar así a la presente invención. Dicho documento enseña compuestos derivados de 2-(arilamino)-3H-imidazo[4,5-b]piridin-6-carboxamida, que

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 10011

Ref. Expediente N° NC2017/0005983

actúan como inhibidores de MPGES-1 y que el enlazador de amida puede unirse a una fracción de piridina. Es más, por la fracción extrema opuesta también se sugiere que A puede ser una piridina.

En consecuencia, cualquier persona normalmente versada en la materia al observar las sustituciones tipo piridina de D2, habría podido adicionarlas en los compuestos de la anterioridad D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 17 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2011130445	1 a 17	Nivel Inventivo
D2	WO2012022792	1 a 17	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) día 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

Página 6 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10011

Ref. Expediente N° NC2017/0005983

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,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ

Revisado: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ