

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

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada **LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ**
cavelier@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-024587- -00007-0000

Fecha: 2012-10-10 16:15:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 5

ASUNTO Radicación 10-24587
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 005 **- - - 18354**

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

☐

Vía Nacional

☐

Vía PCT (Fase Nacional)

☐

Cap. I

☐

Cap. II

☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2008/071893

Fecha de Presentación Internacional 01 Agosto 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 127 a 215	02/Marzo/2010
Reivindicaciones:	Folios 216 a 220	02/Marzo/2010
	Folios 306 a 308	17/Agosto/2011
	Folios 314 a 315	18/Octubre/2011
Dibujos:	Folios 222 a 264	02/Marzo/2010
Prioridad:	US 60 953 610	02/Agosto/2007
	US 60 953 613	02/Agosto/2007
	US 60 953 614	02/Agosto/2007
	US 60 971 654	12/Septiembre/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: "Un medicamento para tratar o prevenir trastornos metabólicos
Expediente 10 024 587 1er Art

que contiene un agonista nAChR $\alpha 7$ selectivo" (modificado en el folio 278).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles en el tratamiento de trastornos metabólicos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un medicamento para tratar o prevenir trastornos metabólicos, caracterizado porque contiene un agonista nAChR $\alpha 7$ selectivo.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 031/4545, A 61 P 43/00, 3/10, 25/00.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 5, 6, 7 y 9 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título es muy general y no define el objeto de la solicitud. Se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria que corresponda a la estructura común de los compuestos específicos reclamados en la presente solicitud.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras debido la materia reclamada es la misma, porque caracterizan la invención por la misma característica esencial que es un agonista nAChR $\alpha 7$.

Las reivindicaciones 8 y 11 no son claras debido que estas las características esenciales de dichas reivindicaciones como están descritas sugieren dependencia de la reivindicación 3, por lo tanto se sugiere realizar la correcta dependencia de las mismas.

La reivindicación 10 no es concisa debido que el intervalo de dosis diaria de medicamento, de las reivindicaciones 8 y 9, es muy amplio lo cual no permite diferenciarlo del estado de la técnica.

La reivindicación 11 no es concisa debido que el nombre del compuesto reclamado no corresponde con la estructura del compuesto reivindicado ni con el nombre y estructura conocido en la memoria descriptiva.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

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

Expediente 10 024 587 1er Art

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 2004/076449	3-substituted-2(arylalkyl)-1-azabicycloalkanes and methods of use thereof	10/Septiembre/2004

D1 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2004076449A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20040910&DB=&locale=en> EP divulga (página 1, línea 11 - 17) composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos capaces de afectar los receptores nicotínicos acetilcolinérgicos.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un medicamento para tratar o prevenir trastornos metabólicos, caracterizado porque contiene un agonista nAChR $\alpha 7$.

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

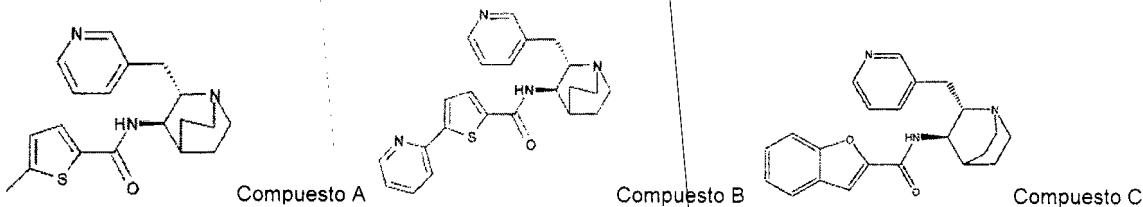
Características esenciales	D1
Medicamento que contiene un agonista nAChR $\alpha 7$.	Composiciones farmacéuticas que comprenden agentes moduladores de la actividad de nAChR $\alpha 7$. (Pág. 4, línea 9 – 14).

Las características **esenciales** del medicamento de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos que al ser administrados están indicados para el tratamiento o prevención de enfermedades mediadas por nAChR $\alpha 7$.

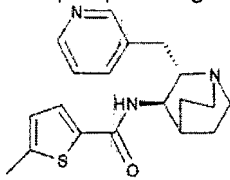
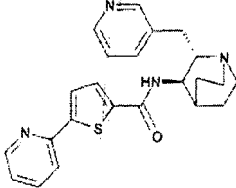
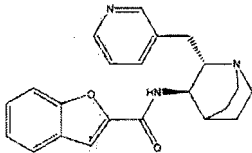
En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación 2 que consiste en un medicamento caracterizado porque contiene un agonista nAChR $\alpha 7$, se encuentra divulgada de igual manera en el documento D1.

La reivindicación 3 consiste en un medicamento de cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado porque en agonista es nAChR $\alpha 7$ es:



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

Características esenciales	D1
Medicamento	Composición farmacéutica
Caracterizado porque el agonista nAChR α7 es  Compuesto A  Compuesto B  Compuesto C	Comprende los compuestos (R,R; R,S;S,R y S,S)-N-(2-3((-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-metiltiofeno-2-carboxamida. (Compuesto A) (Pág. 19, línea 1 – 2) (R,R; R,S;S,R y S,S)-N-(2-((3-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-(2-piridinil)tiofeno-2-carboxamida (Compuesto B) (Pág. 20, línea 34 – 35) (R,R; R,S;S,R y S,S)-N-(2-((3-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2,2,2]-octo-3-il)benzofuran-2-carboxamida. (Compuesto C) (Pág. 21, línea 9 - 10)

Las características **esenciales** del medicamento de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos que modulan la actividad de ciertos subtipos de nAChR particularmente nAChR α7, útiles en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, diabetes tipo II, aterosclerosis. (Pág. 6, línea 2). Los compuestos moduladores de la actividad nAChR α7 son (R,R; R,S;S,R y S,S)-N-(2-3((-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-metiltiofeno-2-carboxamida.(Pág. 18, línea 1 – 2), (R,R; R,S;S,R y S,S)-N-(2-((3-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-(2-piridinil)tiofeno-2-carboxamida (Pág. 20, línea 34 – 35) y (R,R; R,S;S,R y S,S)-N-(2-((3-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2,2,2]-octo-3-il)benzofuran-2-carboxamida. (Pág. 21, línea 9 - 10).

En consecuencia, la reivindicación 3 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 4, no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 3, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 8 que consiste en un medicamento para tratar o prevenir un trastorno metabólico caracterizado porque contiene un compuesto de fórmula C, se encuentra divulgada en el documento D1, como se demostró en la tabla anterior.

La reivindicación 11 consiste en un compuesto caracterizado porque es (2S,3R)- N-(2-3((-piridinil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-metiltiofeno-2-carboxamida.

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

Características esenciales	D1
Compuesto (2S,3R)- N-(2-3((-piridinil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-metiltiofeno-2-carboxamida.	Compuesto (S,R)-N-(2-((3-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-metiltiofeno-2-carboxamida

Las características **esenciales** del compuesto de la reivindicación 11 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer el compuesto de fórmula (S,R)-N-(2-((3-piridinil)metil)-1-azabicyclo[2.2.2]octo-3-il)-5-metiltiofeno-2-carboxamida. En consecuencia, la reivindicación 11 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2004/076449	1 – 4, 8 y 11	Novedad

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 15 de mayo de 2012 este requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

Elaborado por: Paola Duarte 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 
Aprobado por: José Luis Salazar López