

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 11-13721- -4	FECHA: 2013-01-17 07:45:49		
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I		
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 10		
ACT: 519 PRESENTACION			

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: Radicación: 11-13721- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 390
Folios: 10

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2009/005272				
Fecha de Presentación Internacional	21/07/2009				

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. Análisis de la Prioridad

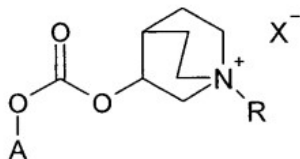
Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 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. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 24 del capítulo reivindicatorio (Fls. 97 a 105).

Título de la solicitud: “Derivados de Carbonato de Quinuclidina y Composición Medicinal de los Mismos”.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el compuesto de la fórmula (I).



(1)

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 453/02.

El uso de la reivindicación 21 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 3, 5, 13 y 15 no son concisas porque las definiciones de A, R, R₃, R₄ y R₁ incluyen géneros funcionales como arilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, compuestos alicíclicos y heteroarilo sin definir el número de átomos de carbono ni los heterociclos específicos. También se hace referencia a un anión aceptable fisiológicamente, sin definirlo. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados. En la descripción se encuentra:

[illegible]

La reivindicación 1 en la definición de R_1 incluye $NR_2CO-(C_1-C_x)$ -alquilo, sin definir cual es la equivalencia de "x". Se sugiere realizar la aclaración correspondiente.

La reivindicación 20 hace referencia a una composición farmacéutica en la cual no se definen los ingredientes como tal, sino se hace referencia a uno o más vehículos y/o excipientes y por lo tanto no permite definir el alcance de la solicitud. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 20 y 23 reclaman un dispositivo que comprende una composición con los compuestos de la solicitud. Se aclara a la solicitante que una composición se define en términos de los ingredientes y sus proporciones y un dispositivo por sus dimensiones, materiales y configuración del mismo. El dispositivo y la composición pertenecen a campos técnicos diferentes y estos no pueden ser definidos uno en términos del otro. Puesto que no existe soporte descriptivo de la obtención o prueba de un dispositivo, se sugiere eliminar estas reivindicaciones del alcance del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 24 hace referencia a fórmulas que se encuentran en la descripción. Se recuerda a la solicitante que el capítulo reivindicatorio debe ser claro por si solo, por lo cual se sugiere incluir las fórmulas junto con la definición de los sustituyentes en la reivindicación. Además, un procedimiento se define por una secuencia lógica de etapas, y las condiciones de las mismas. Por lo tanto, se sugiere incluir las condiciones del proceso.

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: agosto 08 de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP1882691	“Quinuclidine Derivatives as M3 Antagonist”	30/Enero/2008
D2	SCHEIMER R. ET AL, Lung Biology in Health and Disease, Vol. 163, Págs. 494 y 495	“Inhaled Steroids in Asthma, Optimizing Effects in the Airways”	2002

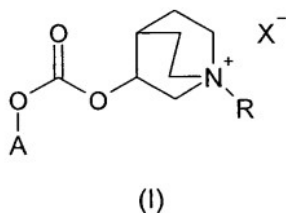
El documento D1¹ divulga derivados de quinuclidina de fórmula (I) útiles en la manufactura de medicamentos para la prevención y terapia de enfermedades respiratorias tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, resfriado y enfisema (Resumen).

El documento D2 enseña el uso de fármacos suaves para minimizar los efectos adversos sistémicos (Pág. 494, líneas 1 - 3).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto caracterizado porque responde a la fórmula general (I)



donde... ” (Fls. 97 – 99).

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

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de fórmula (I) (I)	Compuesto de fórmula (I) (I) (Pág. 3, Párr. 11 – Pág. 4, Párr. 19)	Obtención de fármacos suaves para el tratamiento de asma.
		Compuestos con metabolismo predecible (Pág. 494)
A: arilo, heteroarilo, arilalquilo, heteroarilalquilo	R₁: tienil, fenil opcionalmente sustituidos	No se menciona
R: alquilC₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con Z-R₁ Z: CO, SO₂ R₁: arilo	R₃:	No se menciona
X: anión farmacéuticamente aceptable	X: anión farmacéuticamente aceptable	No se menciona

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1882691A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20080130&DB=&locale=en_EP

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un compuesto de fórmula (I) que coincide con el compuesto de la solicitud cuando R es alquilC₁₋₁₀ sustituido con Z-R₁, cuando Z es CO o SO₂ y R₁ es arilo; A es arilo, heteroariloaril, arilalquilo o heteroarilalquilo; y X es un anión farmacéuticamente aceptable (Pág. 3, Párr. 11 – Pág. 4, Párr. 19).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto de la fórmula 2 es el sustituyente carbonato en lugar del carbamato.

El efecto que logra el reemplazar el carbamato por el carbonato es la obtención de compuestos inestables en plasma.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para obtener compuestos que sean inestables en plasma”.

Sin embargo, la obtención de fármacos suaves para minimizar los efectos adversos sistémicos por la obtención de compuestos con un metabolismo predecible ya se divulgaba en el documento D2 (Págs. 494 y 495).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia reemplazaría el sustituyente carbamato del compuesto divulgado en el documento D1 por un carbonato para obtener un compuesto que mantenga su actividad y tenga metabolismo predecible para disminuir los efectos adversos sistémicos, llegando así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 - 19 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Conclusión:
Las reivindicaciones 1 – 19 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1882691	1 – 19	Nivel inventivo
D2	SCHEIMER R. ET AL, Lung Biology in Healh and Disease, Vol. 163, Págs 494 y 495	1 – 19	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.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-01-22

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon