

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-69300- -6	FECHA: 2013-01-16 16:54:46
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
MAIL@RUBIOLAWYERS.COM

Asunto: Radicación: 11-69300- -6
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 354
Folios: 5

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/EP2009/009040				
Fecha de Presentación Internacional	16/12/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 18 a 76	03/Junio/2011
Reivindicaciones:	Folios 77 a 88	03/Junio/2011
Prioridad:	EP 08021880.3	17/Diciembre/2008

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.

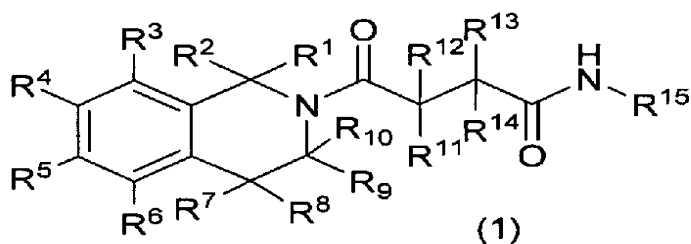
3. Objeto de la invención

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. Para esta solicitud se cancelaron las tasas correspondientes, por lo tanto se estudiaran las 12 reivindicaciones presentadas.

Título de la solicitud: “ÁCIDO AMIDA 4-(1,2,3,4-TETRAHIDROISOQUINOLINA-2-IL)-4-OXOBUTÍRICO COMO MODULADORES DE KCNQ2/3”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos útiles como moduladores de KCNQ2/3

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



(Fls. 20 a 23)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/472 // 31/4725; A 61 P 25/00 // 29/; C 07 D 217/6 // 217/14 // 401/4 // 401/06// 405/06 // 409/04

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

El uso de la reivindicación 12 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los sustituyentes R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴ y R¹⁵ conllevan a un sinnúmero de compuestos que no encuentran sustento en la descripción. Se sugiere restringirse a los compuestos reclamados en la solicitud.

La reivindicación 11 no es clara cuando reclama un producto medicinal que contiene otros ingredientes activos. Esta manera de reclamar el segundo componente no es válida puesto que no define un componente como tal. Se sugiere restringirse a los compuestos y las composiciones sustentadas en la descripción.

La reivindicación 12 indica el uso que puede darse al compuesto el cual no es una característica técnica que defina la invención, la materia objeto de la reivindicación 11 ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 1 a 10. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 17 de diciembre de 2008.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

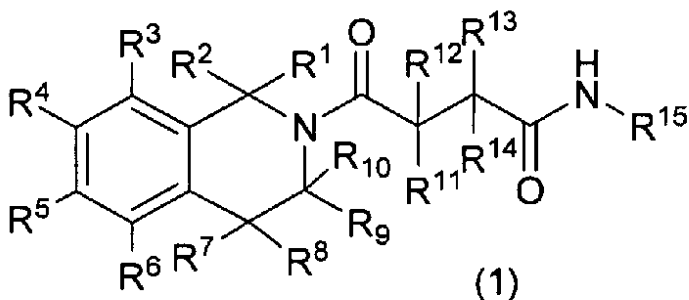
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	US2008167315	“Substituted Tetrahydropyrrolopyrazine Compounds and the Use Thereof in the Treatment and/or Inhibition of Pain ”	10/Julio/2008

El documento D1 divulga un compuesto consistente en una tetrahidropirrolopirazina de la fórmula I (Pág. 1, Párr.[0007]a Pág. 5, Párr.[0067])

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

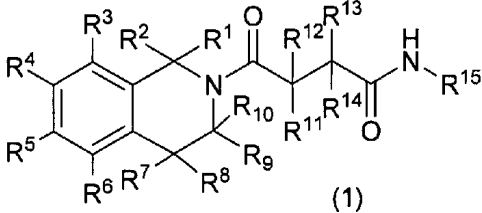
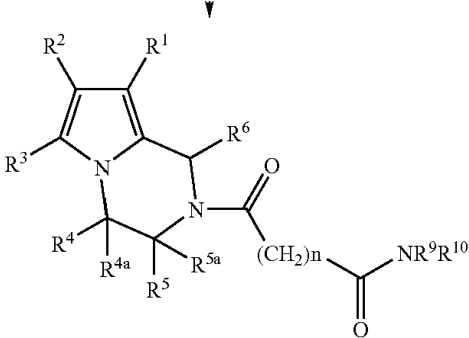
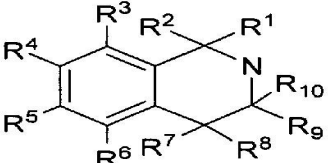
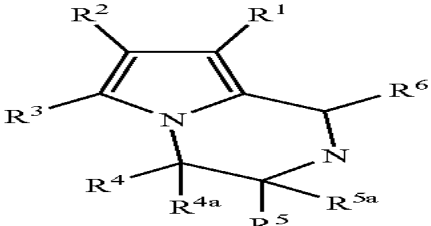
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en las amidas del ácido tetrahidroisoquinolinil-4-oxobutirico de fórmula general (1)

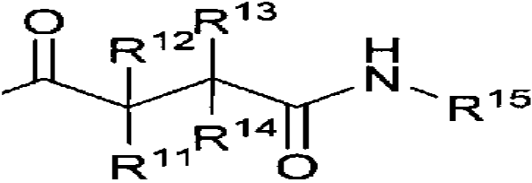
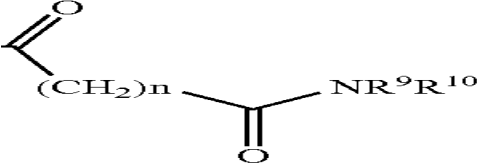


(Fls. 77 a 80)

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

SOLICITUD	D1
 (1)	 (Pág. 8, Párr. [0164])
	

1[1]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2008167315A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080710&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

 R^{11}, R^{12}, R^{13} y R^{14} son hidrógeno R^{15} representa a R^0 donde R^0 es C_{1-10} alquilo, C_{2-10} heteroalquilo, C_{3-7} cicloalquilo heterociclilo, arilo o heteroarilo, C_{1-8} alquilo-unido a C_{3-7} cicloalquilo o heterociclilo, C_{1-8} alquilo unido a arilo o heteroarilo	 R^9 y R^{10} se seleccionan de H, C_{1-6} alquilo, arilo o heteroarilo, heterociclilo o C_{3-8} cicloalquilo
--	--

El documento D1 divulga un compuesto consistente en una tetrahidropirrolopirazina de la fórmula I (Pág. 1, Párr. [0007] a Pág. 5, Párr. [0067])

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 consiste en que el compuesto reclamado en la solicitud presenta un anillo de tetrahidroisoquinolina en lugar del anillo de tetrahidropirrolopirazina presente en el compuesto divulgado en el documento D1

El efecto que logra el incluir el anillo de tetrahidroisoquinolina es que proporciona nuevos compuestos alternativos como moduladores del canal KCNQ2/3K+

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 proporcionar nuevos compuestos alternativos como moduladores del canal KCNQ2/3K+”.

Sin embargo, la persona del oficio normalmente versada en la materia, esperaría que al reemplazar el anillo de tetrahidroisoquinolina por un anillo nitrogenado bicíclico manteniendo el sustituyente amida se conserve el efecto modulador de KCNQ2/3K+

En conclusión la reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 11 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 11 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2008167315	1 -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.

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: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo