

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
info@castellanosyco.co

ASUNTO	Radicación	11 065 858
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	- - - 20126
	Folios	5

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒ Capítulo I	☒ Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/065847	
Fecha de Presentación Internacional	25/Noviembre/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. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 440 a 838	27/Mayo/2011
Reivindicaciones:	Folios 839 a 883	27/Mayo/2011
Prioridad:	US 61 117 995	26/Noviembre/2008

2. Análisis de la Prioridad

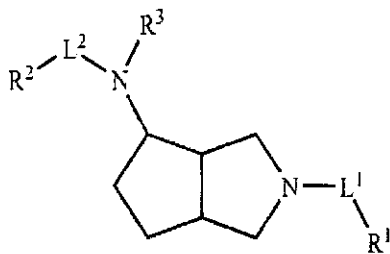
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Nuevas octahidrociclopenta[c]pirrol-4-aminas sustituidas como bloqueantes de los canales de calcio".

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos que son bloqueantes de los canales de calcio, novedosos para el tratamiento del dolor, entre otras condiciones.

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



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 D 209/02; A 61 K 31/403.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 20 y 21, que se refieren a métodos de tratamiento, no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

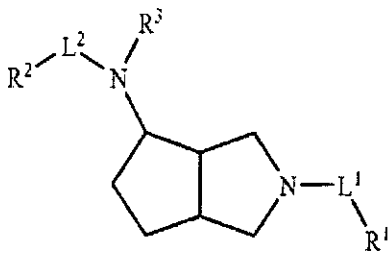
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En la Reivindicación 1, el término “prodroga” y el término “sal de una prodroga”, no permiten delimitar el alcance de la invención, puesto que no se definen las posibles estructuras químicas que pueden llegar a formarse, lo que da origen a un número indefinido de compuestos. Por lo tanto se sugiere eliminar los mencionados términos del alcance del capítulo reivindicatorio, porque no encuentran soporte en la descripción.

La Reivindicación 1 no es concisa, porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. En particular, cuando menciona los términos: “alquilo”, “hidroxialquilo”, “arilalquilo”, “haloalquilo”, “cicloalquilalquilo”, “heteroarilo”, “arilo”, “cicloalquilo”, “cicloalquenilo”, “heterociclo”, “alquenilo”, “alquinilo”, con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos, dificultando entender el alcance de la materia reclamada en la solicitud ya que no se especifica el número de átomos de carbono que los conforman o los heteroátomos que hacen parte de los heteroarilos y heterociclos.

Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere al solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción, por ejemplo como se observa a lo largo de las realizaciones preferidas mencionadas en los ejemplos del capítulo descriptivo y en las reivindicaciones cuando:



L^1 es $-(CR^aR^b)_m-$
 m es 2
 R^a y R^b son H
 R^1 es G^1
 G^1 es arilo o heteroarilo que se sustituye con 1 de OR^7 y 1 de halógeno

R^7 alquilo C_{1-3}
R^3 es H
L^2 es $-(CR^cR^d)_p-$ R^c y R^d son H p es 1 R^2 es G^2 $L^2 - R^2$ tomados juntos son G^2 G^2 es heteroarilo sin sustituir o que se puede sustituir con un oxo

Lo anterior aplica también para las reivindicaciones dependientes a la Reivindicación 1 que emplean tales términos. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

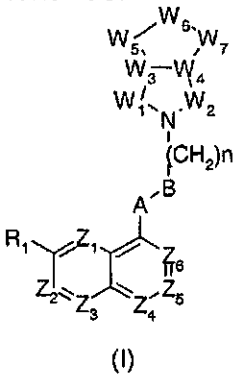
6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Noviembre 26 de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2006113471	N-alkyl-azacycloalkyl nmda/nr2b antagonists	26/Octubre/2006
D2	WO2006012396	Antibacterial agents	02/Febrero/2006

D1: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=1&at=6&locale=en_EP&FT=D&CC=WO&NR=2006113471A2&KC=A2, divulga (página 1, líneas 5 – 9) compuestos N-alquil-azacicloalquil que son antagonistas de NMDA/NR2B usados para el tratamiento de condiciones neurológicas tales como dolor, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, epilepsia y depresión entre otras.

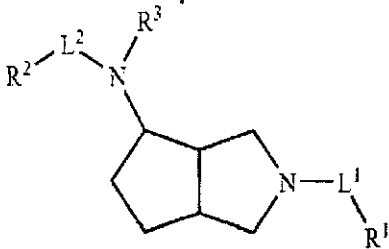
D2: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2006012396&KC=&FT=E&locale=en_EP, divulga (páginas 1 y 2) compuestos de fórmula (I) que son utilizados en el tratamiento de infecciones bacterianas.



7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

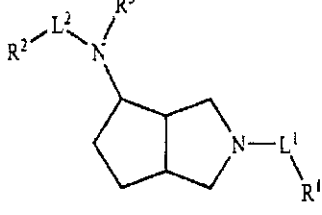
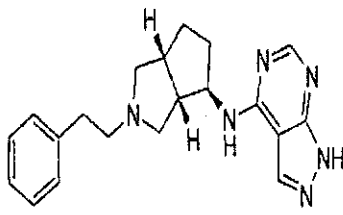
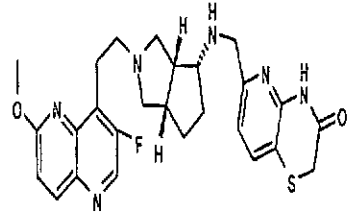
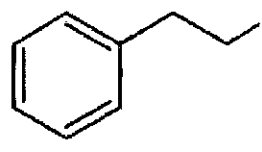
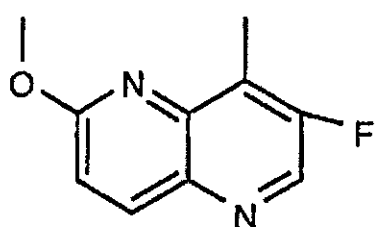
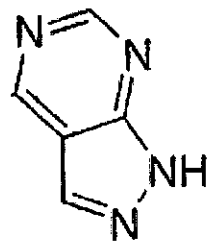
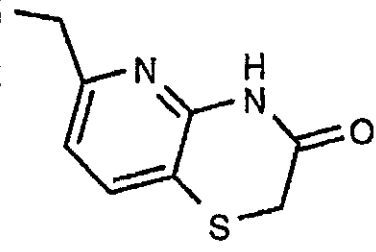
La Reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I),



o una sal, prodroga, sal de una prodroga aceptables farmacéuticamente, o una
Expediente 11 065 858 1er Art 45

combinación de las mismas, donde L^1 , L^2 y $R^1 - R^3$ son como se encuentran definidos.

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

Características esenciales	D1	D2
compuesto de fórmula (I), 	 [[ej. 41]] (páginas 68 – 71, ejemplos 41 – 43 y Reivindicaciones 1 - 19)	 [[ej. 2]] (páginas 27 – 31, ejemplos 1 – 2 y Reivindicaciones 1 - 24)
L^1 es $-(CR^aR^b)_m-$ m es 2 R^a y R^b son H R^1 es G^1 G^1 es arilo o heteroarilo que se sustituye con 1 de OR^7 y 1 de halógeno R^7 alquilo		
R^3 es H	H	H
L^2 es $-(CR^cR^d)_p-$ R^c y R^d son H p es 1 R^2 es G^2 $L^2 - R^2$ tomados juntos son G^2 G^2 es heteroarilo sin sustituir o que se puede sustituir con un oxo		

Las características **esenciales** de los compuestos de la Reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1 y D2, los cuales divulgan compuestos N-alquil-azacicloalquil que son antagonistas de NMDA/NR2B usados para el tratamiento de condiciones neurológicas tales como dolor, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, epilepsia y depresión entre otras (D1: página 1, líneas 5 – 9) y compuestos derivados de naftiridin, quinoxalin, quinolin y naftaleno estructuralmente similares a los revelados en la presente invención (ver D2: resumen, páginas 27 – 31, ejemplos 1 – 2 y Reivindicaciones 1 - 24).

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

Las reivindicaciones dependientes 2 – 19 no mencionan alguna característica que haga nuevos los compuestos de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006113471	1 – 19	Novedad
D2	WO2006012396	1 – 19	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.

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
06 NOV. 2012

Elaborado por: Nelson Ricardo Velasco G
Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza

OKlt