

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Carrera 7 No. 74-84 Oficina 504
Teléfono 313 24 08 - 313 24 10 - 313 24 25 - 313 17 89
Fax: (571) 313 16 - 47 - (571) 313 23 67
Email: rubio@hrcabogados.net.co
Apartado Aéreo 218-81
Bogotá, D.C. - Colombia

SUPERINTENDENCIA Y COMERCIO

Registración : 1205046 00000000 folios: 1
Fecha Insc: 06-02-14 15:04:21
Folio: 011 DCI-44101 479 HSE NICE GAN PETICION
(dependencia) (SEIN DIVISION DE MARCAS Y DISEÑOS)

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF: Expediente No.: 03-098.846
Patente de Invención: "DERIVADOS SUSTITUIDOS
DE LA 2-PIRIDINA
CICLOHEXANO-1,4-
DIAMINA"
Titular: GRÜNENTHAL GmbH

**Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 554
de 29 de julio de 2.005.**

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado Titulado con Tarjeta Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de APODERADO de la Sociedad **GRÜNENTHAL GmbH**; domiciliada en Zieglerstrasse 6, 52078, Aachen, Alemania; respetuosamente solicito a esa Dependencia:

- 1.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y estando dentro del termino legal de seis meses contados desde la fecha de publicación en la Gaceta No. 554 de 29 de julio de 2.005, de la solicitud de la patente de la referencia, solicito se sirvan proceder a efectuar el examen de patentabilidad de la Invención.
- 2.- Para que la presente petición sea viable, estoy anexando los siguientes documentos:
 - 2.1. Recibos de pago Nos. 04-94,083 de 03 de diciembre de 2.004 y 05-815 de 05 de enero de 2.005; para un valor total de \$186.000,00, de acuerdo con la Resolución No. 31980 de 24 de diciembre de 2.004.
- 3.- Por lo anterior solicito se continúe con el trámite correspondiente.

Del Señor Superintendente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.
COD.4134

NIT : 800176089-2

EXAMINACION:
PATENTE DE INVENCION: "DERIVADOS
SUSTITUIDOS DE LA 2-PRIDINA
CICLOHEXANO-1,4-DIAMINA"

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 94,083
FECHA : DICIEMBRE 3 DE 2004

SOLICITUD Y PAGOS
indicacion : BANCOS (Banco) Folios: 3
-echa (IMP): 2004-09-14 15:04:12
Standar : 011 PCT-IMPEN/ 3/4 FASE MPCL SA PELLAN
dependencia: 1989 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Gr. PAGO
HUMBERTO RUBIO ABOGADOS (CONSIGNACION)		BANCO POPULAR	050-00110-6	33699471	03/12/2004	1,933,000.00

CONCEPTO

CANT. REENTREGADO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-11 ETAKEN DE PATENTABILIDAD	177,000.00
	TOTAL :	177,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

NIT : 900176009-2

INTERVENCIÓN : CLERAL

Indicador : 0000000000000000

Folios: 3

Fecha (IMP): 2005-01-14 15:04:21

Trámite : 001 001-PAUSE 34 PAUSE POR 530 SELECCIÓN

Independencia 2005 01/01/2005 DE MANEJO OPERACIONES

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 5 - P13
FECHA : ENERO 3 DE 2005

EXAMINACION:

PATENTE DE INVENCION: "DERIVADOS

CONSIGNACION 0000000000000000

SUSTITUIDOS DE LA 2-PIRIDINA

CICLOHEXANO-1,4-DIAMINA"

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAID	FECHA PGO	IV. PAID
HUMBERTO RUBIO CANACHO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	34724255	04/01/2005	1,096,000.00

CONCEPTO

CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 2005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD 1	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
	TOTAL : 9,604.00
	9,604.00

MON: NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CASA APLICADO AL ASUNTO No.

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

111.

145

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

2020
Bogotá, D.C., (28, 06, 2007)

Abogado
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Apoderado

Solicitante: **GRUNENTHAL GMBH**

ASUNTO	Radicación	03-98846	
	Trámite	002	
	Evento	001	
	Actuación	430	
	Oficio		
	Folios	005	8518

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripción:

- Folios: 15 a 62 como se radicó inicialmente

1.2. Reivindicaciones

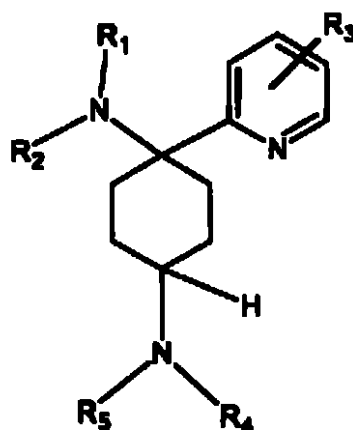
- Reivindicaciones estudiadas de la 1 a 22 según folios 63 a 86 como se radicó inicialmente.

1.3. Prioridad:

- Con fecha 09 de Mayo de 2001, País de origen: Alemania y Número de Solicitud: DE 10123163.6).

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud: **"Derivados sustituidos de la 2-Piridina Ciclohexano 1,4 Diamina"** (Ver Folio 01).
- El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en obtener compuestos derivados sustituidos de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina con fórmula general I, que actúan sobre el sistema de receptor de nociceptina/ORL1 (Ver folio 17)



• **REIVINDICACIONES**

Reivindicación 1-11:

Derivados sustituidos de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina que tengan la formula general I (Ver folio 63)

Reivindicación 12-13:

Medicamentos que contienen al menos un derivado sustituido de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina con formula general I de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 11 (Ver folio 75).

Reivindicación 14-15:

Uso de un derivado sustituido de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina con formula general I de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 11 (Ver folio 75 a 76).

Reivindicación 16-22:

Proceso de producción de un derivado sustituido de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina con formula general I y sus compuestos (Ver folio 76-86)

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos útiles para el tratamiento del dolor, en particular dolor agudo, neuropático o crónico; tratamiento de las condiciones de ansiedad, tensión y síndromes relacionados con el estrés, entre otros; los cuales actúan sobre los receptores ORL1/nociceptina (Ver folios 15, 76)

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona medicamentos que contienen compuestos de la fórmula I.

Clasificación Internacional de Patentes (IPC): A61K31/435, C07D213/36.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

En cuanto los ejemplos se observa que hay dos ejemplos 1, se debe aclarar a cuál corresponde. (Ver folio 56)

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Una vez revisado el capítulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

- La característica esencial de los derivados de la molécula que corresponde a la estructura de la fórmula (I) se encuentra muy amplia y no define todas las posibilidades de compuestos que se quieren obtener. Una vez se procede a realizar las sustituciones respectivas en dicha estructura, se observa que los compuestos resultantes abarcan desde la química alifática, aromática hasta la heterocídica con y sin sustituciones una o más veces, por esta razón se remite al interesado a la comparación que se efectúa en el aparte unidad de invención – numeral 5 del examen técnico – en donde es posible evidenciar que los compuestos objeto de sustituciones complejas no guardan correspondencia directa con la característica esencial de la fórmula (I) y se obtienen compuestos de mayor complejidad química.
- El solicitante en la reivindicación 1 no especifica clase, posición y número de saturaciones, ramificaciones y/o sustituciones en los diferentes radicales R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{10} , R^{11} , R^{12} .
- Cuando se nombra el enlace del alqueno C1-3 para el R^6 por ejemplo, no es específico en cómo realiza la unión, según las sustituciones y los diferentes reemplazos que presenta.
- El radical R^8 no está definido en la reivindicación 1.
- Los radicales R^4 y R^5 pueden tener la posibilidad de formar entre ellos un compuesto heterocíclico y además puede estar condensado con otros anillos, opcionalmente en forma de sus racematos, sus estereoisómeros puros, en particular enantiómeros o en forma de mezclas de estereoisómeros, en particular de enantiómeros o diastereómeros en cualquier relación de mezcla, evidenciándose un campo muy amplio en Química Orgánica. No se evidencian sus respectivas sustituciones y el (los) producto(s) finales obtenido (s).
- El radical $C(X)OR^9$ de la reivindicación 4 no se encuentra sustentado en la reivindicación 1, de la cual depende.
- El radical R^5 , R^{11} , R^{12} puede tener múltiples reemplazos que resultan en una amplia variedad de compuestos.
- En cuanto al proceso de producción se encuentra sustentado sólo para un derivado sustituido de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina con $R^3 = H$, qué grupos acilan, alquilan, sulfonan en R^{01} y R^{02} y su resultado.
- El radical R^{08} no se encuentra descrito en el proceso de producción, pues no aparece en las fórmulas estructurales.
- Debe aclararse a qué corresponde Fmoc, Z, Boc y $NaCNBH_3$ según nombre químico común o internacional (Ver folio 85)
- Se observa una amplia variedad de condiciones del proceso de producción, en cuanto a tiempo, temperatura, irradiación y uso de gas protector con su correspondiente nombre.

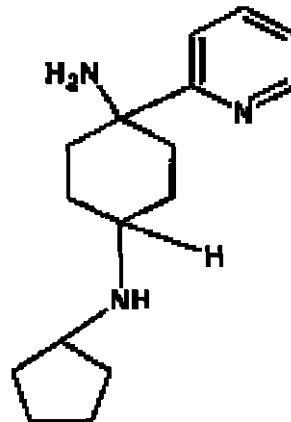
Se solicita aclarar y precisar lo anteriormente enunciado.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

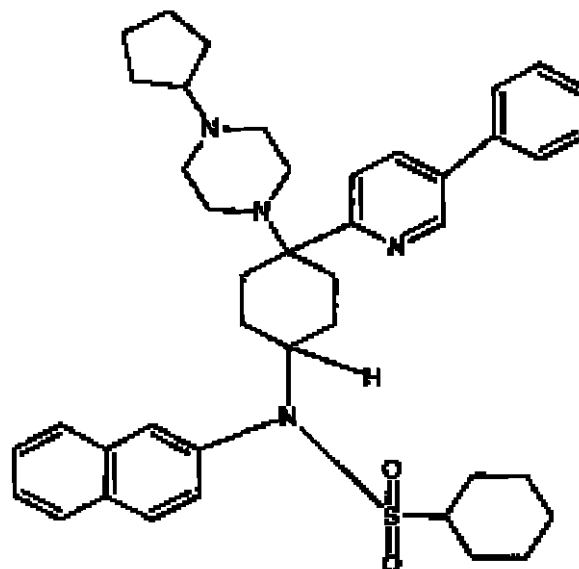
- Se solicita precisar el alcance de la invención que se desea proteger, puesto que de la lectura del capítulo reivindicatorio es claro que existe más de una característica esencial que cubija los compuestos de la invención.

Al comparar las connotaciones que toma la estructura de fórmula (I) en el ejemplo 1 fórmula A y las que toma el ejemplo 2 - de la fórmula B - para darse cuenta que cuando se incluyen las sustituciones más complejas se obtienen compuestos que estructural, química y funcionalmente no se encuentran completamente definidos bajo el concepto común inventivo de la fórmula (I), presentándose más de uno mismo.

Por ejemplo:
Fórmula A



Fórmula B



En consecuencia, se requiere al interesado para que precise el alcance de la invención o el grupo de invenciones que desea proteger, señale con determinación un único concepto inventivo de carácter común a todas las modalidades de la invención.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)

- Reivindicación 14 y 15: uso de un derivado sustituido de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina.

115
119

Se recuerda al solicitante conforme al artículo citado, que no se puede otorgar patente a usos porque estos no son un producto ni un procedimiento tecnológico.

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 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 N° 10 de 2001.


CLARA CASTELLANOS DE JAIMES
Jefe de División de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
13 JUL 2007

CONCEPTO TECNICO No. 0982	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202070 Vo.Bo. Código N° 202005
---------------------------	--

126 116

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

2020

Bogotá, D.C., (28, 08, 2007)

Abogado

HUMBERTO RUBIO CANACHO

Apoderado

Solicitante: GRUNENTAL GMBH

ASUNTO

Radicación

03-98846

Trámite

002

Evento

001

Actuación

490

Oficio

000.8925

Folios

002

Como resultado del examen de búsqueda de anterioridades y con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

Como consecuencia de la búsqueda de anterioridades de materia relacionada con la de la presente invención, se determinó que existen en el estado de la técnica los siguientes documentos, que eventualmente afectarían los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

- BERTORELLI R ET AL: "Nociceptin/orphanin FQ and its receptor: a potential target for drug discovery" TREND IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES, ELSEVIER TRENDS JOURNAL, CAMBRIDGE, GB, Bd. 21 Nr 7,1, Julio 2000 (2000-07-01), Páginas 233-234.

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de búsqueda realizado para la solicitud WO 02/090330 equivalente a esta solicitud colombiana aquí estudiada, y no siendo viable la consecución de dichos artículos por este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas, con lo que podrá realizarse un análisis absoluto de la patentabilidad de la invención correspondiente a la presente solicitud.

117

121

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto (5), del título primero de la circular única N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 17 JUL 2002

CONCEPTO TECNICO No. 0984

EXAMINADOR TECNICO
Código No. 202070

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
Nº Radicación	03098846	Fecha de presentación	2003-11-07
Nº Prioridad	DE 10123163.5	Fecha de Prioridad	2001-05-07

PCT/EP01/03078 2002-08-08

Palabras clave	Noclophur, GEL 1, Derivados de 2-pindolol, Lactonura, ciclohexano
----------------	---

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
C07 D213/36, A61C 31/425, A61C 31/132, A61C 31/35/A61C 31/36 A61C 31/137, A61C 31/4439

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES
MxPA03010701 CN1537100 MxPA03010795 CN1535374 MxPA03010784 Patente Original US 6,978,409 Feb 12/2004 / W002/070330

BASES DE DATOS CONSULTADAS
Espacenet USPTO Alameda

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones
European	10/12/2002	—

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas
US 4 113 866	Media	—
W09736421	Media	—
XP004209778	Media	—

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Reiv. afectadas
XP004209778	Media	—

Observaciones	Los documentos no fueron evaluados en nivel inventivo. Se aplicó Art. 46
---------------	--

Fecha del examen	24/06/2007
------------------	------------