

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

2020
Bogotá, D.C., 10 de Agosto de 2007

Abogado
CARLOS OLARTE

Solicitante: SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-022055- -00004-0000

Fecha: 2007-08-16 13:08:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	04-22055
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	9915
	Folios	004

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

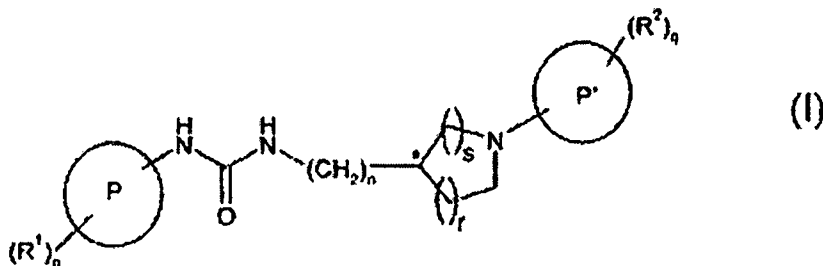
- 1.1. Descripción: Folios: 64 a 122 como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios 123 a 132 como se radicó inicialmente
- 1.3. Prioridad: Folios 7 a 63 GB 0122156.3(13/09/2001); GB 0130547.3 (20/12/2001); GB0130503.6 (20/12/2001) y GB 0130505.1(20/12/2001)

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: COMPUESTOS – UREA ACTIVOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR VANILOIDE.

Objeto de la invención:

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en compuestos de fórmula general (I) y a procesos para su preparación:



Reivindicaciones 1 a 5 y 7 a 9: Compuestos de la fórmula (I) o sales farmacéuticamente aceptables.

Reivindicación 6: Procedimiento para preparar compuestos de la fórmula (I).

Reivindicaciones 10 y 11: Métodos para el tratamiento de trastornos en los cuales es benéfico el antagonismo al receptor vainiloide (VR1).

Reivindicaciones 12 y 13: Usos de compuestos de la fórmula (I) para la fabricación de medicamentos para el tratamiento de trastornos en los cuales es benéfico el antagonismo al receptor vainiloide (VR1).

Reivindicación 14: Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

El problema planteado en esta solicitud de patente es la necesidad de proveer compuestos con actividad antagonica al receptor vainiloide (VR1) útiles en el tratamiento del dolor.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula general (I), así como sus sales farmacéuticamente aceptables y procedimientos para su preparación.

Se catalogó el objeto de la invención según la IPC en las categorías C07D 401/00, A61K 31/40 y A61P 29/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Título

En el título, el término “compuestos – urea activos” no es claro y no da una idea del tipo de compuestos de la invención, se recomienda modificarlo de tal forma que se indique la estructura o el núcleo del cual se derivan.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 establece que en los compuestos de la fórmula (I), P y P' se seleccionan independientemente de arilo y heteroarilo, de este modo, es posible generar una gran cantidad de compuestos diferentes entre sí y plantear un número muy elevado de compuestos de la fórmula (I), por lo tanto no se estaría delimitando de manera concisa la materia que se desea proteger en esta solicitud de patente. De la misma manera, se utilizan términos como alquilo, cicloalquilo y aralquilo que son muy generales y no son lo suficientemente concisos.

La reivindicación 6 se refiere a un procedimiento para preparar compuestos de fórmula (I), la cual, como se señaló anteriormente, es muy amplia y abarca una gran cantidad de compuestos. Así mismo, menciona la posibilidad realizar una o más reacciones, lo cual no es preciso y no describe de manera específica las condiciones de reacción en las que se lleva a cabo el proceso, por lo cual es muy general y poco concisa.

Las reivindicaciones 7 a 9 se refieren a compuestos de fórmula (I) que son caracterizados por su uso para el tratamiento del dolor, esto no se considera como invención y no es patentable.

Por lo anterior, las reivindicaciones mencionadas no cumplen con el requisito de claridad y concisión.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, la reivindicación 1 tal como está redactada, abarca un número muy elevado de compuestos que tienen una gran cantidad de sustituyentes y que pueden no relacionarse unos con otros por sus diferencias en su estructura química, por lo tanto, se puede estar solicitando compuestos que no se encuentran dentro del alcance del objeto de la invención y por ende no conforman un único concepto inventivo.

Así, podemos encontrar, entre otros, los siguientes grupos de compuestos diferentes que conformarían invenciones diferentes: Compuestos cuando P es arilo y P' es heteroarilo, compuestos cuando P es heteroarilo y P' es arilo, compuestos cuando P = P' = arilo y P = P' = heteroarilo. Así mismo, el radical heteroarilo puede estar compuesto por uno o más heteroátomos seleccionados entre O, N o S, lo cual generaría más grupos de invenciones.

De acuerdo a los argumentos dados, la presente solicitud no tiene unidad de invención y por lo tanto se requiere al solicitante presentar las correspondientes solicitudes divisionales.

5. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d))

Las reivindicaciones 10 y 11 se refieren a métodos para el tratamiento o profilaxis de trastornos en los cuales es benéfico el antagonismo al receptor (VR1), por lo tanto estas reivindicaciones no son patentables.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D486)

Las reivindicaciones 12 y 13 indican el uso de los compuestos de la fórmula (I), lo cual no se considera como invención y por lo tanto no es patentable.

7. Conclusión

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.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
17 AGO. 2007

CONCEPTO TECNICO No. 1253	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202077
----------------------------------	--

vde.