

RAD: 12-4130- -7	FECHA: 2013-07-16 17:09:24
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	

Abogado(a)/Señor(a)
DII LA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN

Asunto:	Radicación:	12-4130- -7
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	12568
	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	2010/41654				
Fecha de Presentación Internacional	12/07/2010				

Prioridad: US 61/225.074 13/07/2009

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.

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.

Teniendo en cuenta que el solicitante pagó la tasa correspondiente a las reivindicaciones adicionales, se procederá a estudiar el capítulo reivindicatorio modificado.

Título de la solicitud: "COMPUESTOS DE 3-FENOXIMETILPIRROLIDINA".

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer nuevos compuestos útiles para tratar el dolor crónico, tal como el dolor neuropático, que presenten efectos colaterales reducidos, tales como las náuseas y que inhiban el SERT y el NET con gran afinidad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos 3-fenoximetilpirrolidina para tratar el dolor crónico, con efectos colaterales reducidos y son inhibidores de SERT y NET con gran afinidad.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D207/08.

4. Excepciones de patentabilidad (Art 20 D486 literal a)-d))

El objeto de las reivindicaciones 30 y 31, a pesar que se encabezan como "el compuesto" realmente se refieren a un método de tratamiento el cual no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de la reivindicación 29 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, la reivindicación 28 no especifica el segundo agente terapéutico que está en la composición de la reivindicación 27, por lo cual se debe modificar dicha reivindicación para que sea más concisa.

7. Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

8. 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: 13 de julio de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. Vol. 19. Pp 2829-2834	"4-Piperidines and 3-pyrrolidines as dual serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors: Design, synthesis and structure–activity relationships"	15/Mayo/2009
D2	WO2008/023258	"Piperidine derivatives"	28/Febrero/2008

El documento D1^[1] divulga compuestos inhibidores de la recaptación de monoamina utilizados para el tratamiento del dolor (Resumen; Tabla 4, compuesto 9, Pág. 2832).

[1] URL:
http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/19359175/4_Piperidines_and_3_pyrrolidines_as_dual_serotonin_and_noradrenaline_reuptake_inhibitors:_design_synthesis_and_structure_activity_relationships_

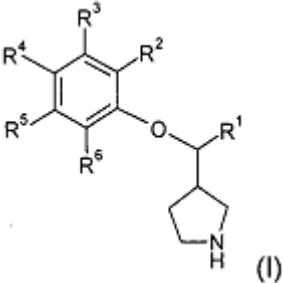
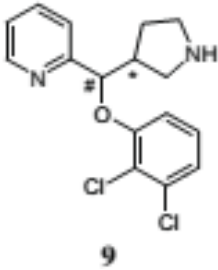
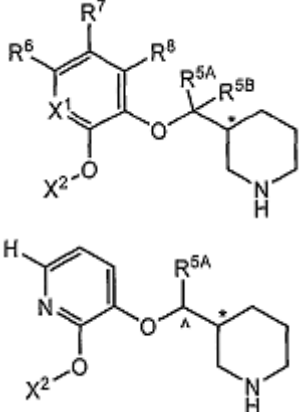
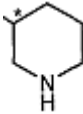
El documento D2^[2] divulga compuestos derivados de piperidina inhibidores de la recaptación de monoamina para el tratamiento de enfermedades tales como: dolor neuropático, depresión, fibromialgia, incontinencia urinaria y esquizofrenia.

9 . Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de la fórmula I... o una sal farmacéuticamente aceptable” *(Ver página 150 del radicado N° 12-004130-00006-0000)*

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

Características esenciales	D1	D2
 (I)	 9	
		
R ¹ = Alquilo C ₂₋₆ , cicloalquilo C ₃₋₈		R ^{5A} y R ^{5B} = H, alquilo, fenilo, piridilo
R ² a R ⁶ = H, Halo, alquilo, CF ₃ , CN, NO ₂ , cicloalquilo, O-Alquilo...	H	H, O-X ₂

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan el compuesto para el tratamiento del dolor neuropático (D1= Resumen; Tabla 4, compuesto 9, Pág. 2832; D2= Reivindicación 1, Pág. 23, línea 31 a Pág. 26, línea 32).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1 consiste en el grupo piridina de la anterioridad en la posición de R1 de la presente solicitud que significa alquilo, cicloalquilo, alquenilo o alquinilo.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D2 consiste en que en esta anterioridad hay un grupo piperidin-3-il en lugar de pirrolidin3-il como está en la presente solicitud.

El efecto que confiere la diferencia no fue demostrado a lo largo de la solicitud.

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 lograr compuestos alternativos para el tratamiento del dolor”.

[2] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008023258A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080228&DB=EPODOC&locale=en_EP

Sin embargo, la utilización de un grupo alquilo en lugar de un piridilo para resolver el problema planteado, ya estaba planteado en el documento D2.

La persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada con la tarea de proveer los compuestos 3-fenoximetilpirrolidina con la actividad deseada puede darse cuenta que a partir de los documentos D1 y D2 los compuestos con una sustitución en el grupo fenoximetil y un patrón específico de sustitución sobre los anillos de la molécula, tendrían la misma actividad. De acuerdo con el documento D2 un grupo piridil es bioequivalente con un grupo alquilo (Reivindicación 1, definición para R5A y R5B; Ejs. 86, 86, 100, 107, 109, 112 y 114-117).

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2 con el fin de lograr compuestos alternativos a los descritos en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por los compuestos reivindicados en relación con los compuestos del arte anterior, la solución al problema técnico parece ser obvia a la luz de los documentos D1 y D2.

Conclusión:
La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). Las reivindicaciones 2 a 24, 26 a 28 no tienen características adicionales que puedan dar nivel inventivo al compuesto de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo. En cuanto a la reivindicación 25 que menciona un método para preparar un compuesto de fórmula I, consiste en la desprotección de un grupo, dicha reacción resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia y derivada de los documento D1 y D2. Por consiguiente, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

10. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. Vol. 19. Pp 2829-2834	1 a 28	Nivel inventivo
D2	WO2008/023258	1 a 28	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.



MARIA DEL SOCORRO PIMIENTO CORBACHO
Directora de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-07-23

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría

Revisó: Lina Del Carmen Mordecay Dunoyer