

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-4620- -6	FECHA: 2013-07-25 16:13:39
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)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ

Asunto: Radicación: 12-4620- -6
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 13492
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/JP2010/060408				
Fecha de Presentación Internacional	14/06/2010				

1 . Documentos estudiados:

Descripción: Radicado N° 12-004620-00000-0000 13/01/2012

Reivindicaciones: Radicado N° 12-004620-00000-0000 13/01/2012
Radicado N° 12-004620-00005-0000 31/01/2013

Prioridad: JP 2009-142673 15/06/2009

2 . Análisis de la prioridad:

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.

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.

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

Título de la solicitud: DERIVADOS DE PIRAZINOXAZEPINA.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer compuestos que tengan una acción activadora del receptor de serotonina 5-HT2c, que sea útil como un agente para la profilaxis o el tratamiento del síntoma de las vías urinarias inferiores, obesidad y/o prolapso de órganos y similares y tenga propiedades superiores en términos de selectividad del receptor, eficacia, duración de la acción, especificidad, toxicidad menor y similares.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de pirazinoxazepina que tiene una acción activadora del receptor 5-HT2c de serotonina y similares.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61P13/002.

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

El objeto de la reivindicación 19 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 20, 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, se encuentran términos que no son concisos: "opcionalmente sustituido", "profármaco", "activador del receptor 5HT2c de serotonina".

Las reivindicaciones 6 a 14 no tienen la estructura conformada con claridad por: preámbulo, parte característica y el enlace entre estas dos partes, solo mencionan el nombre de un compuesto. Favor hacer las correcciones necesarias.

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: 15 de junio de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP2018863	“Fused heterocyclic compound and use thereof”	28/Enero/2009
D2	WO2009063991	“Pyridooxazepine derivative and use thereof”	22/Mayo/2009

El documento D1^[1] divulga compuestos heterocíclicos fusionados y que son activadores del receptor 5-HT2c de serotonina (Resumen; Reivindicaciones 1-5; Ejs. 27, 28, 40, 41, 70, 128-131, 140, 141, 143-151).

El documento D2^[2] divulga compuestos piridooxazepina que tienen actividad activadora del receptor 5-HT2c de serotonina (Reivindicaciones 1-18; Ejs. 1-7, 15-17, 19-22, 24-27, 30, 31, 35-37, 50).

[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2018863A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090128&DB=EPODOC&locale=en_EP

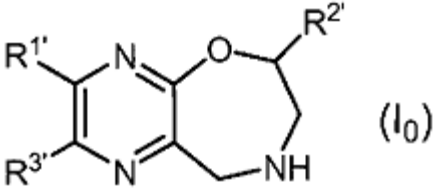
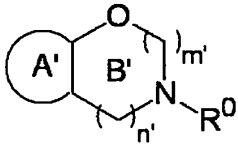
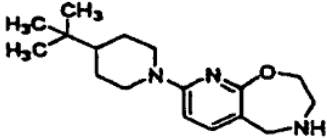
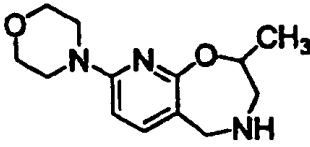
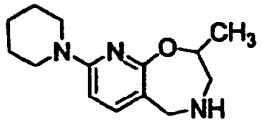
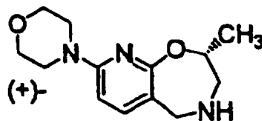
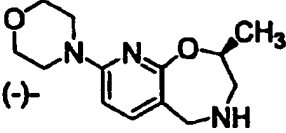
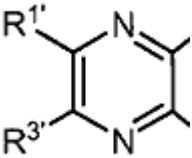
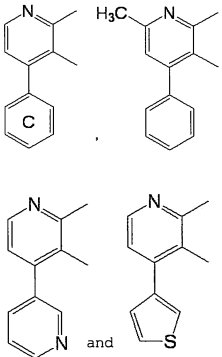
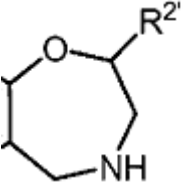
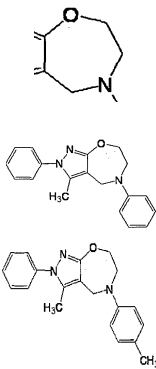
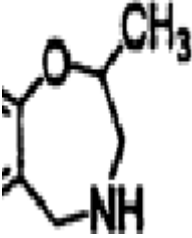
[2] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2009063991A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090522&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

9 . Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto representado por la fórmula (I₀)...” *(Ver radicado N° 12-004620-00005-0000)*

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

Características esenciales	D1	D2
	 P. Ej.: Clorhidrato de 2,3,4,5-tetrahidropirido[3,2-f][1,4]-oxazepina 	   
	A' = 	
	B' = 	

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan compuestos de pirazinooxazepina (D1= Resumen;

Reivindicaciones 1-5; Ejs. 27, 28, 40, 41, 70, 128-131, 140, 141, 143-151; D2= Reivindicaciones 1-18; Ejs. 1-7, 15-17, 19-22, 24-27, 30, 31, 35-37, 50).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1 consiste en que no tiene el anillo pirazino.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D2 consiste en que dicha anterioridad no tiene el anillo pirazino.

No hay un efecto técnico demostrado de los compuestos de la presente solicitud dado por la diferencia frente al estado de la técnica.

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 de enfermedades del tracto urinario, obesidad y enfermedades rectales”.

Sin embargo, la utilización de un anillo pirazino fusionado con oxazepina para obtener compuestos para el tratamiento de enfermedades del tracto urinario y rectal y obesidad, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a compuestos piridooxazepina empleados para el tratamiento de condiciones del tracto urinario, obesidad y enfermedades rectales.

El documento D1 da a conocer compuestos de anillo heterociclo aromático de 6 miembros condensado a un anillo que contiene nitrógeno y oxígeno y que actúan contra enfermedades del tracto urinario, obesidad y enfermedades rectales.

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 18 no presentan características adicionales que se puedan considerar inventivas frente a los documentos D1 y D2, por lo tanto, tampoco 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	EP2018863	1 a 18	Nivel inventivo
D2	WO2009063991	1 a 18	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 2013-07-30

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer