

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-73055- -6	FECHA: 2013-07-25 14:54:15
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)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 12-73055- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 13298
 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/US2010/056180				
Fecha de Presentación Internacional	10/11/2010				

1 . Documentos estudiados:

Descripción: Radicado N° 12-073055-00000-0000 4/06/2012

Reivindicaciones: Radicado N° 12-073055-00000-0000 4/06/2012
 Radicado N° 12-073055-00004-0000 16/07/2012

Prioridad: EP 09382246.8 16/11/2009
 US 61/298.629 27/01/2010

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 modificado.

Título de la solicitud: COMPUESTOS DE ESPIROPIPERIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR ORL-1.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer antagonistas OR1 para el tratamiento de la obesidad, migraña y depresión.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de espiropiperidina como antagonistas del receptor ORL-1.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D495/20; A61K31/444; A61P25/00.

4. De la solicitud de patente

Título

El título se debe referir solo al núcleo principal y grupos relevantes de los compuestos y no hacer alusión a su uso o actividad, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, el grupo R4 no es conciso y no está totalmente reflejado en los ejemplos de la descripción.

El capítulo reivindicatorio presenta términos que no son claros o que son incorrectos como por ejemplo: “una porción” refiriéndose a un sustituyente.

5. Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

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: 16 de noviembre de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP2020414	“Spiro[piperidine-4,4'-thieno[3,2-c]pyran] derivatives and related compounds as inhibitors of the sigma receptor for the treatment of psychosis”	4/Febrero/2009
D2	WO2005066183	“Spirocyclic cyclohexane derivatives with affinity for the orl1-receptor”	21/Julio/2005

El documento D1^[1] divulga compuestos derivados de espiro[piperidin-4,4'-tieno[3,2-c]piran] como inhibidores del receptor sigma para el tratamiento de la psicosis, así como de la obesidad, depresión, migraña, entre otros (Resumen, Párrafo 0057, Reivindicaciones).

[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2020414A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090204&DB=EPODOC&locale=en_EP

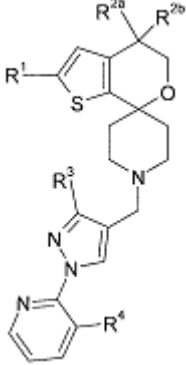
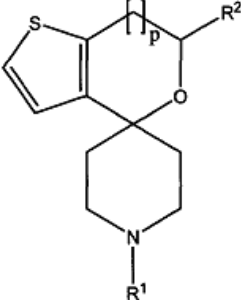
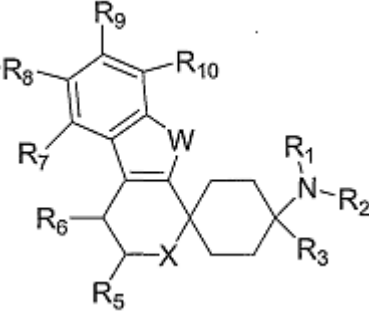
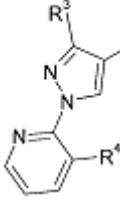
El documento D2^[2] divulga derivados del espiro dihidro-tienopirano como antagonistas del ORL-1 (Reivindicación 1, Págs. 35 y 36, Ej. 3).

7. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de fórmula...” *(Ver página 1 del radicado N° 12-073055-00004-0000)*

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

Características esenciales	D1	D2
		
	R¹= heterociclo sustituido	R³= heterociclo sustituido

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 espiropiperidina y dihidrotienopirano para el tratamiento de la migraña, obesidad y depresión (D1= Resumen, Párrafo 0057, Reivindicaciones; D2= Reivindicación 1, Págs. 35 y 36, Ej. 3).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D1 consiste en la posición en que se encuentra el azufre del tienopirano y los sustituyentes del heterociclo correspondiente a R1 en la anterioridad.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto del documento D2 consiste en esta anterioridad se mencionan derivados de espiro ciclohexilo, en el dihidro-tienopirano y en el patrón de sustitución del sistema de espiro.

No se observa algún efecto técnico sorprendente debido a la diferencia.

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 conseguir compuestos alternativos como antagonistas de OR1 para el tratamiento de la obesidad, migraña y depresión”.

Sin embargo, la utilización de compuestos derivados de espiropiperidina con un grupo tienopirano para el tratamiento de obesidad, migraña y depresión, ya está divulgada en el

[2] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005066183A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050721&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

documento D2 que se refiere a compuestos de tienopirano antagonistas de OR1 para el tratamiento de dichas enfermedades.

La persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada con la tarea de proveer los compuestos de espiropiperidina con tienopirano y con la actividad deseada puede darse cuenta que a partir de los documentos D1 y D2 los compuestos derivados de espiroheterociclo o ciclohexil-tienopirano y un patrón específico de sustitución sobre el núcleo tienen ésta actividad.

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 como antagonistas de OR1 para el tratamiento de la obesidad, migraña y depresión, 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). En cuanto a las reivindicaciones 2 a 6, no se encuentran características adicionales que hagan inventivo el objeto de la reivindicación 1, por lo cual tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo.

8. Conclusión:

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP2020414	1 a 6	Nivel inventivo
D2	WO2005066183	1 a 6	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