

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-68585- -5	FECHA: 2013-05-20 17:29:26
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 DE PAEZ

Asunto: Radicación: 12-68585- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 9127
 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/US2010/054054				
Fecha de Presentación Internacional	26/10/2010				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado No 12-068585-00000-0000	26/Abril/2012
Reivindicaciones:	1 – 18 del radicado No 12-068585-00000-0000	26/Abril/2012
Reivindicaciones:	1 – 10 del radicado No 12-068585-00001-0000	02/Mayo/2012
Dibujos:	Radicado No 12-068585-00000-0000	26/Abril/2012
Prioridad:	US 61 255 837	28/Octubre/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

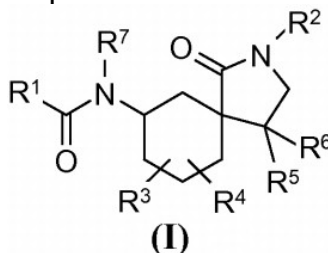
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud tan solo se reclaman 10 reivindicaciones se procederá a estudiar el pliego en su totalidad.

Título de la solicitud: “Derivados de espirolactama y usos de los mismos”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en derivados de espirolactama que actúan como moduladores alostéricos del receptor metabotrópico de glutamato 5 (receptores mGlu5 o mGluR5).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los comprenden.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/38.

4. De la solicitud de patente

Título

El título es muy general y no define el objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

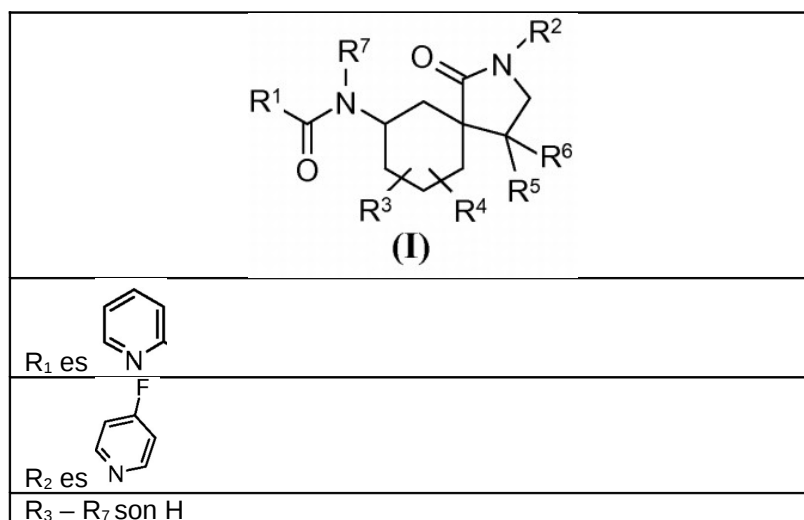
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La Reivindicación 1 no es concisa, porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. En particular, cuando menciona los términos: “arilo”, “heteroarilo”, “alquilo”,

“cicloalquilo”, “cetocicloalquilo”, “heterocicilo”, “alcoxi”, “trifluoroalquilo”, “acilo”, “ciloalquilo”, con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos, dificultando entender el alcance de la materia reclamada en la solicitud ya que no se especifica el número de átomos de carbono que los conforman o los heteroátomos que hacen parte de los heteroarilos y heterociclos en particular.

Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere al solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción, por ejemplo como se observa a lo largo de las realizaciones preferidas mencionadas en los ejemplos del capítulo descriptivo y en las reivindicaciones cuando:



Lo anterior aplica también para las reivindicaciones dependientes a la Reivindicación 1 que emplean tales términos. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 28 de octubre de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente (s) documento (s) que anticipa (n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2009099180	“Inhibitors of 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1”	16/Abril/2009
D2	US2008004304	“Aryl Spirolactam Cgrp Receptor Antagonists”	03/Enero/2008

El documento D1 ¹ divulga (resumen) compuestos de fórmula (I), que presentan actividad antagonista de 11-B HSD tipo 1 y que presentan actividad en diabetes,

¹URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2009099180&KC=&FT=E&locale=en_EP

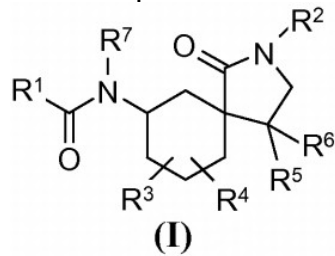
hiperglicemia, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, síndrome metabólico y otras enfermedades asociadas a esta actividad.

El documento D2 ² divulga (resumen) compuestos de fórmula (I) como antagonistas del receptor CGRP como agentes en enfermedades como dolor de cabeza y migraña.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de la fórmula (I):



(ver radicado No. 12-068585-00001-0000).

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

Características esenciales	D1	D2
 (I)	 (pág. 27 ej. 7)	 (pág. 24, ej. 9)
 R ₇ es H	No menciona	No menciona
R ₁ es arilo disustituido con halógeno		 H
R ₃ y R ₄ es H		 Br
R ₅ y R ₆ es H	H	No menciona
R ₂ es arilo trisustituido con halógeno y heterocícilo		

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

²URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2008004304&KC=&FT=E&locale=en_EP

estructuralmente similares a los compuestos de la presente invención, particularmente, compuestos derivados de morfolin-benzil-aza-spiro[4.5]decan-ona como agentes en desórdenes cognitivos (ver D1: resumen y ej. 7) y compuestos tipo tetrahidrospiro-indeno-piridin fenil propanamida, como agentes para usarse en dolores como dolor de cabeza (ver D2: resumen y ejemplos 1 – 25).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en la fracción amida como sustituyente del anillo espiro[4.5]dec.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D2 consiste en el anillo espiro[4.5]dec y en la sustitución del nitrógeno que enlaza a R₂.

Esta diferencia en los sustituyentes del anillo farmacofórico no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a los compuestos reclamados en esta solicitud ya que no parecen presentar propiedades superiores en comparación con los compuestos del estado de la técnica cercano.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular la necesidad de compuestos derivados de espirolactama que presenten una fracción amida sustituyendo el anillo espiro[4.5]dec, para afecciones relacionadas con enfermedades del sistema nervioso central como, por ejemplo, dolor por migraña y desórdenes cognitivos, alternativos a los ya conocidos en el estado del arte.

Sin embargo, D2 también divulga diferentes soluciones a este problema técnico, particularmente divulga compuestos tipo tetrahidrospiro-indeno-piridin fenil propanamida (ver D2: resumen y ejemplos 1 – 25) que presentan una sustitución -N-CO- en el anillo farmacofórico y que presentan actividad en afecciones como por ejemplo dolor por migraña.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia habría podido modificar los sustituyentes de los compuestos divulgados en D1, particularmente con un sustituyente de amida revelado en D2 obteniendo compuestos que presenten actividad por ejemplo para desórdenes cognitivos o el dolor por migraña, como una alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 10 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2009099180	1 – 10	Nivel inventivo
D2	US2008004304	1 – 10	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 2013-05-28

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo