

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

2020
Bogotá, D.C., 09 de Febrero de 2011

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-051365- -00006-0000

Abogado
Carlos R. Olarte

Fecha: 2011-02-17 14:36:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07 51365
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	004

0 2 7 5 3

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Solicitud Internacional PCT/IB05/003643

Fecha de Presentación Solicitud Internacional 18/Noviembre/2005

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: Folios: 93 a 171

Reivindicaciones: Folios: 172 a 175

Prioridad: GB0425766.3 de 23/11/2004

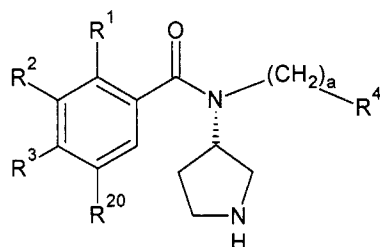
2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Derivados de N-[(3S)-pirrolidin-3-il]-benzamida como inhibidores de la recaptación de monoamidas. (Folio 203)

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar una alternativa terapéutica para la inhibición de la recaptación de serotonina y/o noradrenalina para el tratamiento de enfermedades asociadas, tal es el caso de incontinencia urinaria.

Expediente 07 52072

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (I) y sus derivados farmacéutica o veterinariamente aceptables.



Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/40 // A 61 P 29/00

3. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D. 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 16 a 20 del folio 174 hace referencia a un método para tratar un trastorno en el que se requiere regular la función del transportador de monoamina: serotonina o noradrenalina, tal es el caso de trastornos urinarios, depresión, dolor, eyaculación precoz, ADHD o fibromialgia y que comprende la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula (I).

Al respecto es preciso señalar que el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 contempla la excepción a la patentabilidad para los métodos de tratamiento humano y animal. De esta manera, el contenido de las reivindicaciones señaladas no constituye un objeto patentable conforme a la disposición legal, por lo que mediante el presente concepto técnico se le comunica al señor solicitante que en tratándose de un método farmacoterapéutico como el reivindicado, esta Dependencia se encuentra impedida en virtud de la ley para realizar estudio de patentabilidad en razón a la excepción señalada, por lo que las cláusulas mencionadas deben ser excluidas del pliego reivindicatorio.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D. 486)

Las cláusulas 11 a 15 reivindican el uso de un compuesto conforme a las cláusulas 1 a 8 para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de un trastorno en el que está implicada la regulación de la función del transportador de monoamina en mamíferos, tal es el caso de serotonina y noradrenalina, involucrados en la ocurrencia de trastornos urinarios, depresión, dolor, eyaculación precoz, ADHD o fibromialgia.

Al respecto es preciso señalar que mediante las cláusulas señaladas la solicitud incorpora una categoría de invención que no ha sido contemplada por el ordenamiento jurídico andino.

La Decisión 486 define de manera taxativa el grupo de invenciones susceptibles de protección a través del privilegio de patente y precisa que sólo los productos y procedimientos en los diversos campos tecnológicos pueden ser objeto del derecho de exclusividad, situación por la cual, resulta procedente requerir al señor solicitante en los términos del presente examen técnico para que elimine del alcance de su invención las cláusulas en comento.

5. De la Solicitud de Patente

Título

En lo concerniente al título que identifica la invención esta Superintendencia se permite señalar que la actividad farmacológica atribuida a los compuestos tiene que ver con la inhibición de la recaptación de las monoaminas: serotonina y noradrenalina.

Así las cosas, el nuevo título que presenta el señor solicitante mediante memorial de fecha 13/12/2007 debe ser objeto de rectificación en razón a que los derivados de la invención se identifican como inhibidores de la recaptación de monoamidas, cuando en realidad son inhibidores de monoaminas.

Reivindicaciones (Art 30 D. 486, Art 22 PCT)

Teniendo en cuenta el contenido y alcance de las reivindicaciones de compuesto presentes en el folio 172 esta Superintendencia se permite señalar lo siguiente:

- El lenguaje técnico utilizado para definir las connotaciones químicas relacionadas con un grupo especial debe permitir la identificación inequívoca de la clase de grupo funcional y el número de átomos y heteroátomos del radical. Sin embargo, para el radical R^4 el señor solicitante contempla la posibilidad que sea de carácter heterocíclico y define la expresión "het" en los siguientes términos: het es un heterocíclico aromático de 4,5 ó 6 miembros que contiene por lo menos un heteroátomo de N, O o S, opcionalmente condensado con un grupo carbocíclico de 5 ó 6 miembros o un segundo heterocíclico de 4, 5 ó 6 miembros que contiene por lo menos un heteroátomo de N, O o S, en el que el grupo het se encuentra opcionalmente sustituido.

Al respecto es pertinente señalar que para efectos de precisión es necesario que se denominen los radicales y sustituyentes por su denominación común, es decir, por el nombre de la especie química y no por el género funcional al que pertenece.

Basados en las normas IUPAC para la denominación de compuestos orgánicos¹ es evidente la falta de precisión de las expresiones que denotan géneros funcionales,

¹ ARYL GROUPS:

Groups derived from arenes by removal of a hydrogen atom from a ring carbon atom. NOC Rule A-13.5. Groups similarly derived from heteroarenes are sometimes subsumed in this definition (see heteroaryl groups). E.g. o-tolyl.

ARENES:

Monocyclic and polycyclic aromatic hydrocarbons. NOC Rule A-12.4. (See aromatic compounds).

AROMATIC COMPOUNDS:

Historically, the term "aromatic" originally referred to the smell of selected compounds that later were found to contain benzene or fused benzene rings in the structure. In a structural sense, it designates compounds that, in accordance with the theory of Hückel, have a cyclic, delocalized $(4n+2)$ pi-electron system. This includes arenes and their substitution products. E.g. benzene, naphthalene, toluene. The term has been generalized to include aromatic heterocyclic structures, such as thiophene and pyridine, but it is more precise to call compounds of the latter type heteroaromatic. See also arenes, heteroarenes. GTPC (aromatic).

HETEROARENES:

Heterocyclic compounds formally derived from arenes by replacement of one or more methine ($-C=$) and/or vinyne ($-CH=CH-$) groups by trivalent or divalent heteroatoms, respectively, in such a way as to maintain the continuous π -electron system characteristic of aromatic systems and a number of out-of-plane π -electrons corresponding to the Hückel rule $(4n+2)$; an alternative term is hetarenes. Comprehensive Expediente 07 52072

tal es el caso de la expresión "het", por lo que en virtud del presente examen técnico se requiere al señor solicitante para que defina de manera precisa los grupos que fueron objeto de comprobación técnica y que se encuentran debidamente sustentados en el aparte descriptivo de la solicitud, dejando de lado aquéllos que no permiten una interpretación inequívoca del alcance de la invención, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas del artículo 30 de la Decisión 486.

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 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.

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.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

19.3 FEB. 2001

CONCEPTO TÉCNICO No. 531	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202044
---	---

Heterocyclic Chemistry, Vol. 1, Ed. O. Meth-Cohn, Pergamon, 1984, p. 3.

HETEROARYL GROUPS:

The class of heterocyclyl groups derived from heteroarenes by removal of a hydrogen atom from any ring atom; an alternative term is hetaryl. E.g. 2-pyridyl (pyridin-2-yl), indol-1-yl.

HETEROCYCLYL GROUPS:

Univalent groups formed by removing a hydrogen atom from any ring atom of a heterocyclic compound. E.g. 4-pyridyl, pyrrolidin-1-yl, pyrrolidin-2-yl.

CYCLOALKYL GROUPS:

Univalent groups derived from cycloalkanes by removal of a hydrogen atom from a ring carbon atom.

URL: <http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/class/rings.html#12>.

Glossary of class names of organic compounds and reactive intermediates based on structure (IUPAC Recommendations 1994). Miscellaneous.

Expediente 07 52072