

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	13-169779- -6	FECHA:	2014-06-05 15:25:24
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	6
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 13-169779- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6700
 Folios: 6

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/US2011/066690				
Fecha de Presentación Internacional	22/12/2011				

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 13-169779-00000-0000	17/Julio/2013
Reivindicaciones:	1 – 16 del radicado No. 13-169779-00000-0000	17/Julio/2013
	1 – 14 del radicado No. 13-169779-00001-0000	25/Julio/2013
Prioridad:	US 61 426 379	22/Diciembre/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

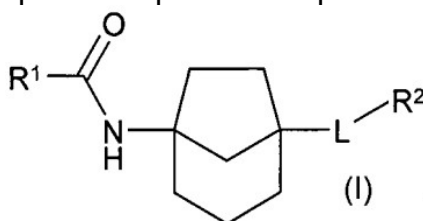
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud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

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago por reivindicación adicional, se procede a estudiar las 14 reivindicaciones del último capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE BICICLO[3,2,1]OCTILAMIDA Y SUS USOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar derivados de biciclo[3,2,1]octilamida, que actúan como moduladores alostéricos del receptor 5 de glutamato metabotrópico (receptores de mGlu5 o mGluR5).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la siguiente fórmula y composición que los comprenden.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 29/04.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere al uso de los compuestos y por lo tanto se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

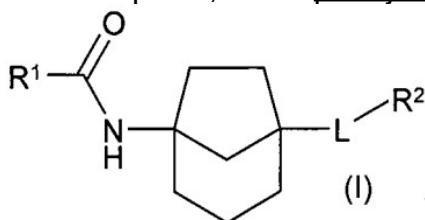
La reivindicación 1 no es clara ni concisa cuando menciona los siguientes sustituyentes:

- R^1 y R^2 , que son cada uno, de modo independiente, alquilo, cicloalquilo, cetocicloalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, que está mono-, di- o trisustituido, de modo independiente, con alquilo, alcoxi, halógeno, trifluoroalquilo, alquilamino, dialquilamino, acilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, heterociclil- R^3 , con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos ya que el núcleo

farmacofórico podría contener diversos anillos que no permiten conocer el objeto que se pretende proteger.

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

Se sugiere a la 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, como por ejemplo cuando:



R ¹ es	Fenilo, Piridina, pirazina sustituida halógeno o alquilo C ₁₋₃ .
L es	-NHCO- o -COCH-
R ² es	Tiazol, fenilo, pirazino, piridino, opcionalmente sustituidos son halógenos y alquilos C ₁₋₃ .

Se sugiere realizar las aclaraciones y restricciones necesarias, por ejemplo, reivindicando compuestos específicos cobijados realmente por la invención, como se encuentran en los ejemplos o adicionando reivindicaciones mejor definidas, como se observa en algunas de las dependientes, para limitar la reivindicación principal.

Las reivindicaciones 10 – 13 no son claras cuando hacen referencia a la descripción o a los ejemplos, según la expresión “seleccionado de uno de los ejemplos de... descritos en la tabla 1”. Se sugiere eliminar la referencia a la descripción o a los ejemplos e incluir el nombre de los ejemplos uno a uno en dicho pliego reivindicatorio.

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 22 de diciembre de 2010.

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 presentación
D1	WO2010011570	“Adamantyl diamide derivatives and uses of same”	28/Enero/2010
D2	WO0116121	“Heterocyclic compounds and methods of use thereof”	03/Marzo/2001

El documento D1 ¹ (resumen) divulga derivados de adamantil diamina de fórmula (I), los cuales actúan como moduladores alostéricos del receptor metabotrópico de glutamato (receptores de mGlu5 o mGluR5).

¹URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2010011570A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20100128&DB=&locale=en_EP

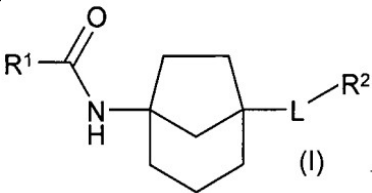
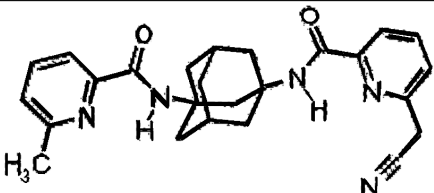
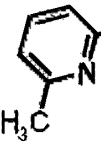
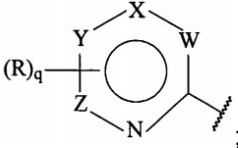
El documento D2 ² (resumen) divulga compuestos heterocíclicos que actúan modulando los receptores metabotrópicos de glutamato.

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*un compuesto que tiene la fórmula (I)...*” en donde los sustituyentes son como allí se encuentran definidos. (ver pág. 3 del radicado No. 13-169779-00001-0000)

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

Características esenciales	D1	D2
 (I)		A—L—B (Pág. 4, línea 3 y 15; pág. 7, líneas 9- 18)
	No menciona	B= Ciclohidrocarbonil, tal como fracciones bicíclicas hidrocarbonadas tal como anillo biciclo[3.2.1]octano
R ¹ es un heteroarilo monosustituido con un alquilo		 A es
Enlazador –C(O)-N(H)-	Enlazador –C(O)-N(H)-	No menciona
L es -N(H)-C(O)-	-N(H)-C(O)-	No menciona
R ² es un heteroarilo monosustituido con ciano		No menciona

Los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que revelan derivados de adamantil diamina de fórmula (I), los cuales actúan como moduladores alostéricos del receptor metabotrópico de glutamato (receptores de mGlu5 o mGluR5) (D1: resumen) y compuestos heterocíclicos que actúan modulando los receptores metabotrópicos de glutamato (D2: resumen).

La diferencia entre los compuestos de la invención y los revelados en D1 consiste en el anillo biciclo[3.2.1]octil en vez del anillo adamantano que se presenta en el documento D1.

2URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0116121A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20010308&DB=&locale=en_EP

No obstante, tal diferencia no concede un efecto técnico inesperado o una ventaja a los compuestos de la presente invención, ya que al revisar el capítulo descriptivo de la presente invención y comparar, por ejemplo, el ensayo de movilización de calcio para ensayar la actividad alostérica negativa o positiva, se encontraron datos que se encuentran en el mismo rango, tanto para los compuestos de la presente invención, como los que se encuentran en D1. Lo anterior puede demostrarse en dicho ensayo cuando menciona en la presente invención (Pág. 103, línea 4 y pág. 104, líneas 10 – 15) que los valores (IC_{50}) de los compuestos representativos varía entre 0,32 nM y 1000nM (1 μ M) y en el documento D1, para el mismo ensayo de la presente invención, se señala que los valores de los ejemplos 11-104 varía entre el 0,7 nM y 600nM. Es decir, que no puede evidenciarse un efecto técnico inesperado o una ventaja demostrada cuando se realizan las modificaciones a los compuestos ya conocidos en el estado del arte.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener compuestos derivados de biciclo[3,2,1]octilamida, que actúan como moduladores alostéricos del receptor 5 de glutamato metabotrópico, alternativos a los ya revelados en el arte previo?

Sin embargo el documento D2 ya sugería tal modificación en el anillo biciclo[3,2,1]octilamida, ya que revela compuestos heterocíclicos que actúan modulando los receptores metabotrópicos de glutamato, particularmente señalando que el radical B es un ciclohidrocarbonil, y que dicha definición se entiende como fracciones bicíclicas hidrocarbonadas, e inclusive señala específicamente que el anillo es un biciclo[3.2.1]octano (ver D2: pág. 4, línea 3 y 15; pág. 7, líneas 9- 18).

En consecuencia, cualquier persona normalmente versada en la materia al observar los compuestos de la anterioridad D1, que actúan como moduladores alostéricos del receptor metabotrópico de glutamato (receptores de mGlu5 o mGluR5), habría podido adicionar la característica del anillo biciclo[3.2.1]octano, que se encuentra en D2, como una alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 14 no mencionan características inventivas adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2010011570	1 – 14	Nivel Inventivo
D2	WO0116121	1 – 14	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 del día siguiente 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 2014-06-10

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