

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA
office@olartemoure.com

ASUNTO Radicación 08 99632
 Trámite 011
 Evento 379
 Actuación 519
 Oficio **15052**
 Folios 007

Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/EP2007/052638
Fecha de Presentación Internacional 20 marzo 2007

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 178 a 354	19/Septiembre/2008
Reivindicaciones:	Folios 355 a 363	19/Septiembre/2008
Prioridad:	GB 06057863	22/Marzo/2006

2. Análisis de la Prioridad

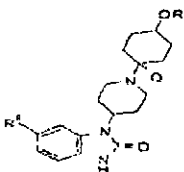
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Compuestos que tienen actividad en el Receptor M1 y sus usos en Medicina".

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar compuestos útiles para el tratamiento de diferentes trastornos psicóticos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 31/4184

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

El objeto de las reivindicaciones 14 y 15 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 9 – 13, no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título es muy genérico al mencionar “compuestos que tienen actividad en el receptor M1”, abarca cualquier tipo de compuestos que desarrollen la misma función y no sólo los que son objeto de la invención; por lo tanto se sugiere al solicitante restringirlo, para lo cual se propone “Compuestos derivados de ciclohexil piperidinil bencimidazol ona con actividad sobre el receptor M1”.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- 1- Las reivindicaciones 1 – 4 no son concisas porque las definiciones de R, R₆, y Q son géneros funcionales como alquilo C₁₋₆, alquilsulfonilo C₁₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, alcoxi C₁₋₆, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir que se encuentran debidamente sustentados.

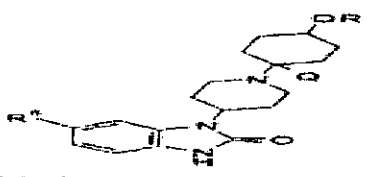
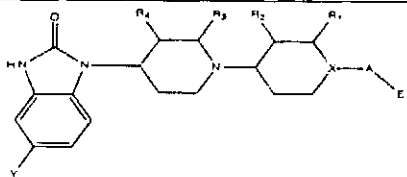
Tabla 1	
Estructuras Soportadas	
Radicales	Sustituyentes soportados
R	Metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometiloxi, etiloxi
R ₆	Metilo, fluor, bromo, F ₃ C, etilo, cilopropilo, propino, isopropilo, trifluorometiloxi, ciano, metiloxi, metilciclobutilo, etiloxi, sulfoxi, metilciclopropil
Q	Hidrógeno, metilo, etilo

- 2- En las reivindicaciones 1,4 y 16 figura el término opcionalmente, el cual es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso.
- 3- La reivindicación 16 menciona un procedimiento pero este no se define mediante las condiciones específicas en que debiera realizarse, se sugiere entonces incluirlas. Para el proceso E además no es claro cómo llegan al compuesto de la reivindicación 1, por lo que se sugiere allegar dicha información.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

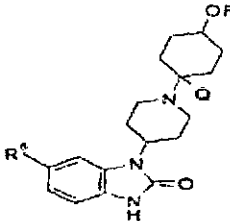
La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 11 grupos inventivos, que aunque se relacionan con la estructura de la fórmula I de la reivindicación 1, considerando que esta no es nueva no se puede considerar como el elemento de enlace y así no guardan un único concepto inventivo entre si; de esta manera las etapas del proceso de la reivindicación 16 que involucran los compuestos de la reivindicación 17, corresponden a procesos independientes y alternativos que no se relacionan con un único concepto común:

Lo encontrado a priori, se confirma a posteriori con el documento D1 en el que se anticipa el concepto común.

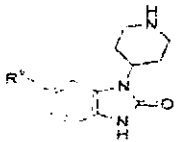
Características esenciales	D1
	
R ⁶ : H Q: H R: Alquilo	Y: H R ₃ , R ₄ , R ₂ , R ₁ : H X: C A: =O E: Alquilo

Para los compuestos presentes en la reivindicación 17, los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1° Un compuesto de fórmula I o una sal o solvato del mismo (Divulgado en la reivindicación 1) :

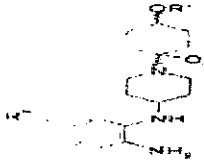


2° Compuesto con estructura II: (Divulgado en la Reivindicación 17)

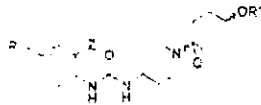


(Divulgado en D1 WO9716186).

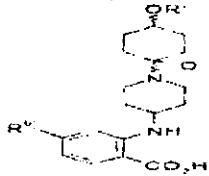
3° Compuesto con estructura IV: (Divulgado en la Reivindicación 17)



4° Compuesto con estructura: (Divulgado en la Reivindicación 17)



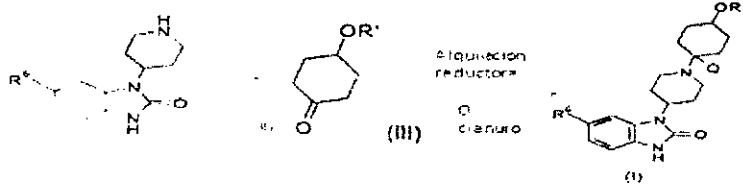
5° Compuesto con estructura: (Divulgado en la Reivindicación 17)



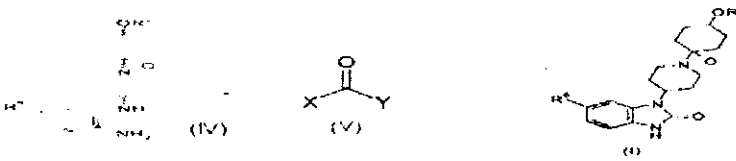
Los anteriores grupos inventivos no se relacionan entre si mediante un único concepto inventivo, ya que presentan compuestos empleados en diferentes alternativas de síntesis para el compuesto de fórmula I que ya ha sido previamente divulgado en el Estado de la Técnica. La invención del grupo 1° ya estaba divulgada en el documento D1, el cual da a conocer ese mismo compuesto (Pág. 3, renglones 7 – 17).

En cuanto a los procedimientos de síntesis presentados en la reivindicación 16, se encuentra que los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

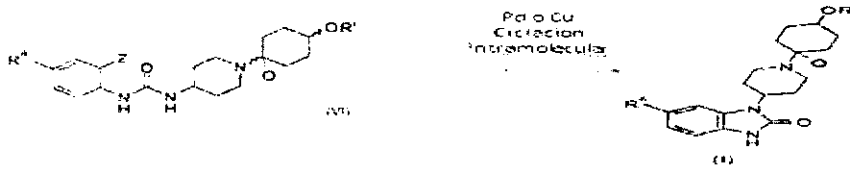
6º Procedimientos A1 y A2 para obtener un compuesto de fórmula I que involucra a los intermediarios II y III, anticipado por el documento D1 WO9716186.



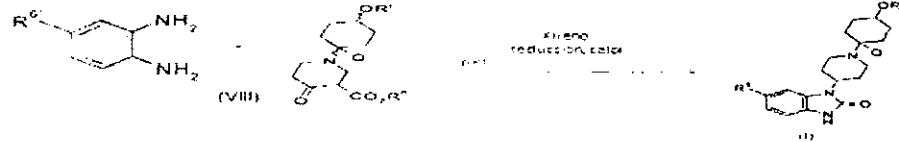
7º Procedimiento B para obtener un compuesto de fórmula I y que involucra los intermediarios IV y V.



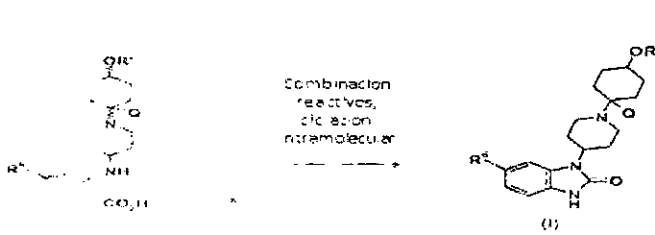
8º Procedimiento C para obtener un compuesto de fórmula I y que involucra el intermediario VI



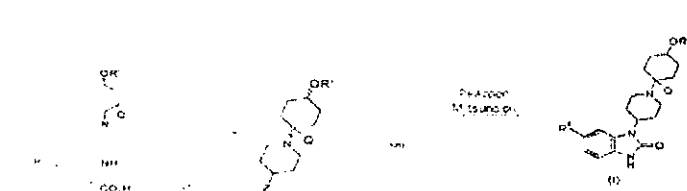
9º Procedimiento D para obtener un compuesto de fórmula I y que involucra a los intermediarios VIII y IX.



10º Procedimiento E para obtener un compuesto de fórmula I y que involucra el intermediario X



11º Procedimiento F para obtener un compuesto de fórmula I y que involucra a los intermediarios XI y XII.



Los anteriores grupos inventivos no se relacionan entre si mediante un único concepto inventivo, ya que no presentan las mismas características técnicas, es decir, los intermediarios de reacción no muestran estructuras similares, así mismo, los procedimientos se diferencian. Se encuentra que la invención del grupo 6º ya estaba divulgada en el estado de la técnica mediante el documento D1, el cual da a conocer la misma reacción de alquilación reductora (Pág. 9).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

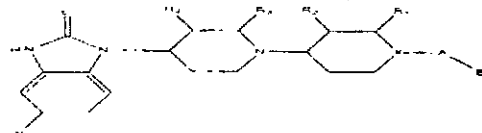
El presente examen se llevará a cabo sobre los grupos inventivos definidos 1 y 6.

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 marzo 22 de 2006, y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO9716186	Muscarine Agonists	09/Mayo/1997

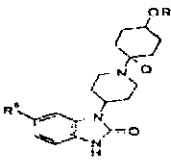
D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9716186A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19970509&DB=EPODOC&locale=en_EP
Divulga (Pág. 5) un compuesto de la fórmula:



9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I) o una sal o solvato del mismo:



Fórmula I

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
R ⁶ : H Q: H R: Alquilo	Y: H R ₃ , R ₄ , R ₂ , R ₁ : H X: C A: =O E: Alquilo

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un compuesto de fórmula mostrada en la tabla anterior, cuyos radicales se solapan con la estructura de la presente invención. (Pág. 3, renglones 7 – 17)

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 9 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 16 consiste en un proceso para preparar un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1

Las características esenciales de la síntesis de la reivindicación 16 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un proceso para la síntesis del compuesto objeto de la reivindicación 1.

En consecuencia, la reivindicación 16 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación dependiente 17 no menciona alguna característica que haga nueva la síntesis de la reivindicación 16, por lo cual se considera que no es nueva.

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9716186	1 – 9, 16 y 17	Novedad

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 para sesenta (60) días y presentarla por escrito

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

..... **28 AGO. 2012**

Elaborado por: Angela Susana Pardo González 
Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 
Aprobado por: José Luis Salazar López