

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-8297- -4	FECHA: 2013-02-12 11:22:36
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)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: Radicación: 9-8297- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 2573
 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/SE2007/000720				
Fecha de Presentación Internacional	10/08/2007				

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 23 a 136	29/Enero/2009
Reivindicaciones:	Folios 137 a 149	29/Enero/2009
Prioridad:	US 60/837,249	11/Agosto/2006

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

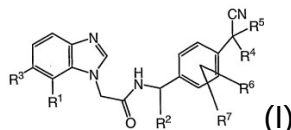
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de quince (15) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud no se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional se procede a estudiar las 15 primeras reivindicaciones del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: "Derivados de bencimidazol útiles en el tratamiento de los trastornos relacionados con el receptor vaniloide TRPV1".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos que inhiban el receptor vaniloide TRPV1.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D235/06, A61K31/4184, A61P1/04//13/10//19/02//25/00//29/00.

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

El objeto de las reivindicaciones 40 - 60 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 30 - 39 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Título

El título comprende materia que es no es objeto de patentabilidad como lo es el uso o utilización de los compuestos de la invención así como métodos de tratamiento relacionados con los mismos. Se sugiere hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 30 – 39 no son claras porque indican el uso que puede darse a los compuestos reivindicados, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminar las reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

7. 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, es decir, el 11 de agosto de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2004/100865	New benzimidazole derivatives	25/Noviembre/2004
D2	WO2006/033620	New heterocyclic amides	30/Marzo/2006

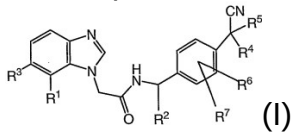
D1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2004100865A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20041125&DB=&locale=en_EP, divulga derivados de bencimidazol antagonistas de los receptores TRPV1 (todo el documento).

D2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument;jsessionid=8808D7B11F45F144E0CE75D1784AE632.espacenet_levelx_prod_0?CC=WO&NR=2006033620A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060330&DB=&locale=en_EP, enseña derivados de bencimidazol antagonistas de los receptores TRPV1 (todo el documento).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

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



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

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (I): (I)	 (pág. 62, compuesto 79)
R ¹ es halógeno	F
R ² es H	H
R ³ es H	H
R ⁴ es metilo	Metilo
R ⁵ es metilo	Metilo
R ⁶ es H	H
R ⁷ es H	H

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga derivados de bencimidazol que inhiben la actividad del receptor vaniloide TRPV1.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de

D1 consiste en que comprende un grupo nitrilo que hace parte del sustituyente del grupo bencilo.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado toda vez que no hay datos que permitan demostrar los efectos o ventajas de los compuestos de la invención respecto de los del estado de la técnica cercana.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular como la necesidad de suministrar derivados de bencimidazol que inhiban la actividad del receptor TRPV1 alternativos a los conocidos en el estado del arte.

Sin embargo, la sustitución con un grupo nitrilo del sustituyente del grupo bencilo del 1H-bencimidazol-1-il-acetamida ya está sugerida en el documento D2, el cual enseña derivados de bencimidazol como antagonistas del receptor TRPV1, donde su sustituyente A corresponde al grupo ciano (abstract, reivindicación 1)

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un grupo nitrilo en el sustituyente del grupo bencilo del 1H-bencimidazol-1-il-acetamida de los compuestos divulgados en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto, 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 – 29 y 61 - 63 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004/100865	1 – 29 y 61 - 63	Nivel inventivo
D2	WO2006/033620	1 – 29 y 61 - 63	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 2013-02-19

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza