

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-94354- -4	FECHA: 2015-07-02 10:44:48
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: 476 TRASTITULARSOLI	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 14-94354- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 476
 Oficio: 7484
 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/JP2012/076257				
Fecha de Presentación Internacional	03/10/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°14-094354-00000-0000	Mayo 2 de 2014
Reivindicaciones	Radicado N°14-094354-00000-0000	Mayo 2 de 2014
	Radicado N°14-094354-00001-0000	Mayo 6 de 2014
Prioridad	JP 2011-222741	Octubre 7 de 2011

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

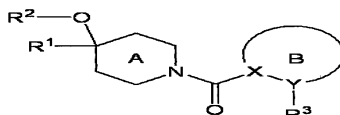
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud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

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 13 contenidas en el radicado N°14-094354-00001-0000 son aceptadas para ser estudiadas, porque se realizó el pago por las reivindicaciones adicionales 11 a 13, de acuerdo con el recibo presente en la página 8 del radicado N°14-094354-00001-0000.

Título de la solicitud: “Compuestos de 1 – arilcarbonilo – 4 – oxi – piperidina útiles en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener compuestos alternativos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de compuestos derivados de arilcarbonil – 4 – oxipiperidina, para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/444; A61K31/506; A61P25/28; C07D401/10; C07D401/14; C07D405/14; C07D413/10; C07D413/14; C07D417/14; C07D498/08.

4. De la Solicitud de la Patente

Título

Se solicita omitir del título lo relacionado con el uso de los compuestos de la solicitud.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 3, 5, 6 y 8 no son concisas, porque al mencionar sustituyentes bajos términos tales como “heterociclo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido, un grupo alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido, un anillo aromático opcionalmente sustituido, entre otros”, se obtiene una cantidad muy amplia de posibles compuestos que no están sustentados en la descripción de la solicitud. Se solicita mencionar de manera específica los sustituyentes (es decir, en vez de mencionar “heterociclo de 5 o 6 miembros”, mencionar “furano, tiofeno, piridina, isoxazol, etc...”; o en vez de mencionar “alquilo C₁₋₆”, mencionar “metil, isopropilo, neopentilo, etc...”), de tal manera que a partir de los mismos se puedan obtener los compuestos específicos de la solicitud.

Sustituyente	Soportado en la Descripción
R ¹	Metil, etil, isopropil, trifluorometoxi,
R ²	H

La reivindicación 13 no es clara, porque al referirse a un “medicamento”, este no se considera como el término técnico preciso para determinar la modalidad de la invención que se refiere a los compuestos de la solicitud dentro de una forma farmacéutica. Se recomienda reemplazar el término “medicamento” por la expresión “composición farmacéutica”, que corresponde al término técnico más

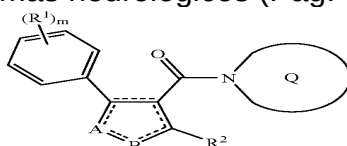
preciso, así como se sugiere incluir los excipientes empleados y sus respectivas cantidades o proporciones porcentuales.

5. Determinación del Estado de la Técnica

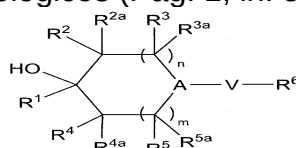
El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de prioridad de la solicitud: El 07 de octubre de 2011 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2008/0021022	"Substituted azole aromatic heterocycles as inhibitors of 11beta – HSD – 1"	24/Enero/2008
D2	WO2008/134547	"Methods for using hydroxycyclohexane and hydroxypiperidine compounds in treatment sodium channel – mediated diseases or conditions"	06/Noviembre/2008

El documento D1¹ divulga compuestos inhibidores de 11 – beta hidroxiesteroide para el tratamiento de problemas neurológicos (Pág. 4, párr. [0036] – [0037]).



El documento D2² divulga compuestos derivados de hidroxipiperidina para el tratamiento de trastornos neurológicos (Pág. 1, ln. 5 – 9).



6. Examen de Patentabilidad.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

La reivindicación 1 divulga "Un compuesto representado por la fórmula (I), en donde..." (Pág. 3 del radicado N° 14–094354–00001–0000).

Comparación de las características técnicas esenciales con el Estado de la Técnica

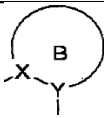
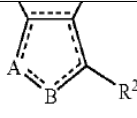
Solicitud	D1	D2
Compuesto de la fórmula (I)	Compuesto de la fórmula (I) (Pág. 4, párr. [0037])	Compuesto de la fórmula I (Pág. 8, ln. 25 – 28; pág. 9, ln. 1 – 32) V es C=O
Donde R¹ es alquilo C₁₋₆ R² es H o alquilo C₁₋₆	es X e Y son CR₂' (R' es H); Z es CR₂' (R' es alquilo o alcoxi) (Pág. 5, párr [0042], [0046], [0048])	Donde A es N; R², R^{2a}, R³, R^{3a}, R⁴, R^{4a}, R⁵ y R^{5a} son H; m y n son 1; R¹ es alquilo OH en posición 4 de piperidina

1 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2008021022A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080124&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP)

CC=US&NR=2008021022A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080124&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

2 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008134547A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081106&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP)

CC=WO&NR=2008134547A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081106&DB=worldwide.espacenet.com&locale=es_LP

 Donde B es un anillo aromático de 5 o 6 miembros; X e Y son C o N	 Donde A – B son N – O, O – N, N – N (Pág. 5, párr. [0071])	R ⁶ es arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo o heterociclo, opcionalmente sustituidos
R ³ es heterociclo aromático de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido		No se menciona

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a los compuestos de la reivindicación 1, porque se mencionan compuestos de la fórmula I, de 11 – beta hidroxiesteroide para el tratamiento de problemas neurológicos (Pág. 4, párr. [0036], [0037]; pág. 5, párr. [0042], [0046], [0048], [0071]).

La diferencia entre los compuestos de la solicitud con respecto a los compuestos divulgados en el documento D1, radica en que en los compuestos de la solicitud comprenden un anillo A sustituido en posición 4 por un derivado oxi y un alquilo.

Esta diferencia al parecer no concede algún efecto técnico inesperado o superior a los compuestos de la solicitud, con respecto a los compuestos divulgados en el documento D1.

El problema técnico objetivo que se pretende resolver es el siguiente: Como modificar los compuestos divulgados en el documento D1, para obtener compuestos alternativos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

El documento D2 divulga compuestos derivados de piperidina para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, que comprende en la posición 4 de este anillo un grupo hidroxí y un grupo alquilo (Pág. 8, ln. 25 – 28; pág. 9, ln. 1 – 32).

Por lo tanto, una persona medianamente versada en la materia y conocedora de los conceptos divulgados en los documentos D1 y D2, sin ningún esfuerzo, modificaría los compuestos divulgados en el documento D1, modificando el anillo Q e incluyendo el grupo 4 – hidroxí – 4 – alquilpiperidina, tal como lo sugiere el documento D2, para obtener los compuestos propuestos en la solicitud de manera obvia o evidente.

En consecuencia, la reivindicación 1, de acuerdo a lo divulgado en los documentos D1 y D2, carece de Nivel Inventivo.

Las reivindicaciones 2 a 13, dependientes de la reivindicación 1, no mencionan características inventivas adicionales a las comprendidas dentro del objeto de la reivindicación 1. Por lo tanto, estas reivindicaciones también carecen de Nivel Inventivo.

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2008/0021022	1 a 13	Nivel Inventivo
D2	WO2008/134547	1 a 13	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 2015-07-07

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra