

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11408

Ref. Expediente N° NC2016/0005088

Señor(a)
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.
JUANCUESTA@CUESTALAWYERS.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2015/001115				
Fecha de Presentación Internacional	2 de junio de 2015				

JURÍDICOS

Mediante oficio No 6217 notificado el 22 de mayo de 2018 este Despacho en forma equivocada requirió al doctor Juan Carlos Cuesta Quintero en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente que se tramita dentro del expediente de la referencia.

Teniendo en cuenta que dentro del oficio No 6217 el documento mediante el cual se determinó el estado de la técnica (WO03057698) con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad no divulga las características técnicas expuestas en el documento D1 (ver Examen de Patentabilidad) es procedente revocar en su totalidad el oficio No 6217 notificado el 22 de mayo de 2018 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento a su nombre, en los siguientes términos:

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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11408

Ref. Expediente N° NC2016/0005088

1. Documentos estudiados

Descripción:	NC2016/0005088	07/Diciembre/2016
Reivindicaciones:	NC2016/0005088	07/Diciembre/2016
	NC2016/0005088	26/Mayo/2017
Prioridad:	EPO Número: 14382209.6 Fecha: 02 de junio de 2014	

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 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. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 de acuerdo con el radicado NC2016/0005088 el 26 de mayo de 2017.

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE ALQUILO DE COMPUESTOS DE 1-OXA-4,9-DIAZASPIRO UNDECANO QUE TIENEN ACTIVIDAD MULTIMODAL CONTRA EL DOLOR".

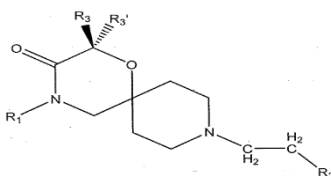
El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos con actividad dual sobre los receptores sigma (δ) y MOR (μ -opioide) con mejorada actividad farmacológica para el tratamiento del dolor multimodal.

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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11408

Ref. Expediente N° NC2016/0005088



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 498/10, A61K 31/537.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos derivados de alquilo-1-oxa-4,9-diazaspiro undecano conforman un sinnúmero de posibilidades que no encuentran sustento en la memoria descriptiva, por lo que, se sugiere restringir el título a compuestos derivados de 9-etil-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecan-3-ona.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara, toda vez que el término “opcionalmente” es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere incluir las características opcionales en reivindicaciones dependientes.

Las reivindicaciones 1-7 no son claras, comoquiera que la expresión “de al menos dos”, “preferentemente”, “más preferentemente”, “con mayor preferencia” y “uno o más” precediendo una característica no son limitativas, porque hacen opcional a la misma y no precisan el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere incluir expresiones concretas de acuerdo con los ejemplos sustentados.

Las reivindicaciones 1-7 y 9-10 no están sustentadas en la memoria descriptiva, toda vez que dentro de ella no se desarrollan compuestos cuyas definiciones de R¹, R² y R³ sean diferentes de:

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11408

Ref. Expediente N° NC2016/0005088

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ¹	Etil, isopropilo, metilo, ciclopropilo.
R ²	Trifluorometilpiridina, cloropiridina, aminopiridina, fenilo, piridina, hidroxipiridina, bencensulfonamida, N-metilbencenosulfonamida, trifluorometoxifenilo, nitrofenilo, metoxifenilo, tiazolcarbamato de terc-butilo, benzoato de metilo, benzonitrilo, N,N-dimetilbenzamida, fluorofenilo, trifluorometilfenilo, difluorofenilo, aminofenilo, fenilacetamida, fenilurea, benzamida, aminotiazol.
R ³ -R ^{3'} independientes	Metilo, H, isopropilo, etilo, propen-2-in-1-il, hidroxietilo, metilbencilo.
R ³ -R ^{3'} juntos	Ciclopropil, ciclopentilo.
Sales del compuesto	HCl, benzoato de metilo.
	Proceso
Disolvente	Tetrahidrofurano
Base Fuerte	Terc-butóxido de potasio o hidruro de sodio

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, comoquiera que no desarrolla compuestos en los cuales las definiciones de R¹, R² y R³ sean diferentes de

R¹= Etil, isopropilo, metilo, ciclopropilo.

R²=Fenilo, piridina y tiazol sustituidos o no.

R³ y R^{3'} unidos al carbón adyacente: Ciclopropilo y ciclopentilo.

R³ y R^{3'} independientes: Metilo, H, isopropilo, etilo, propen-2-in-1-il, hidroxietilo, metilbencilo.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

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, junio 02 de 2014. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11408

Ref. Expediente N° NC2016/0005088

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US4353900	"9-(Arylalkyl or aroylalkyl)-1-oxa-4,9-diazaspiro(5.5)undecan-3-ones"	12/Octubre/1982

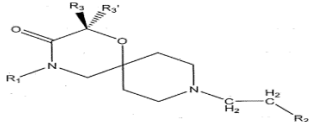
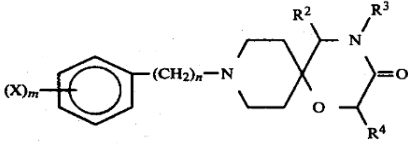
El documento D1¹ divulga compuestos derivados de diazaespiroundecan-3-ona para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares (Col. 1, Líneas 8-15).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un "Compuesto de fórmula I, donde R1 es alquilo C1-C6, (...)" (Radicado NC2016/0005088 del 26 de mayo de 2017).

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

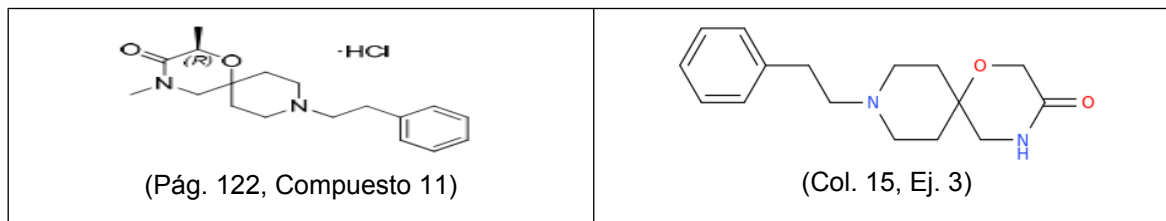
Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de fórmula (I)
	
R1=Alquilo C ₁₋₆	R ² =H (Cols. 16-17, Rv.1-2)
R2=arilo monociclo sustituido o no; Sustituido por R4; R4=Alquilo C ₁₋₆	R ³ =Alquilo C ₁₋₄ (Col. 16, Rv.1)
R3=Alquilo C ₁₋₆	
R3=H	n=2 X _(m=1) = H X _(m=1) = Alquilo C ₁₋₄ (Col. 16, Rv.1)
Ejemplo sustentado	R4= Alquilo C ₁₋₄ (Col. 16, Rv.1)
	Ejemplo divulgado

¹www.google/patents/US4353900

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11408

Ref. Expediente N° NC2016/0005088



De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

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

Las reivindicaciones dependientes 2-8 y 11 no mencionan alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US4353900	1-8 y 11	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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 11408

Ref. Expediente N° NC2016/0005088

solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.

Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.