

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 372 de 7 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001375

Señores
TOHOKU UNIVERSITY

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADO DE ADAMANTILMETILAMINA Y USO DEL MISMO COMO PRODUCTO FARMACÉUTICO”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2018/029018

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 2 de agosto de 2018.

PRIORIDAD: JP 2017-150290 2 de agosto de 2017.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Prioridad invocada

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina advierte que el derecho de prioridad no fue aceptada en la fase internacional, razón por la cual no será reconocida con ocasión de su entrada en fase nacional.

2. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 11 de agosto de 2020 bajo el número NC2020/0009853, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

3. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de un nuevo agente terapéutico y profiláctico diferente en el mecanismo de acción de los agentes medicinales existentes contra las enfermedades o trastornos cognitivos tales como la enfermedad de Alzheimer (pág. 3, lín. 5 - 10).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un compuesto de fórmula (I), (Ia) (pág. 5 -13 y 14 lín. 1-11).

4. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 11 de agosto de 2020 bajo el número NC2020/0009853.

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

Oficio N° 372 de 7 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001375

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “DERIVADOS DE 5-CLORO-1-HIDROXIADAMANTAN-2-IL AMIDA”.

5.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que, el capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que la característica “R⁶...o cicloalquilo de C3-6” de la reivindicación independiente 1 (fórmula Ia), no se encuentra soportada en la descripción (pág. 12).

Esta oficina informa que, en la reivindicación 1, la frase “opcionalmente sustituido” es imprecisa, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por términos precisos o rangos concretos.

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 4-6 no son concisas porque las definiciones del compuesto de fórmula (Ia) y de fórmula (Ic), enantiómeros, diastereómero y sales farmacéuticamente aceptables comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

Las reivindicaciones 5 y 6 que incluyen las frases “Un inhibidor del canal Kir6.2” y “Un inhibidor del canal Kir6.1” no son concisas, porque no agregan alguna caracteriza estructural a los compuestos de fórmulas Ia y Ic, distinta de las ya mencionadas en las reivindicaciones 1 y 2 sino que lo caracterizan por el grupo farmacológico al que pertenecen.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5.3. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Es decir: en los ejemplos de la descripción no se evidencia la existencia de compuestos con el fenilo sustituido; como tampoco se evidencia la característica “R⁶...o cicloalquilo de C3-6” para la fórmula (Ia).

Ref. Expediente N° NC2020/0001375

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El contenido de las reivindicaciones no corresponde con el de la prioridad invocada. Los compuestos reclamados en la reivindicación 2, no son nombrados en la solicitud sobre la cual se reivindica prioridad, por consiguiente, la fecha de determinación del estado de la técnica, para la materia tal como se reivindica, corresponderá a la fecha de presentación.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de agosto de 2018, que corresponde a la fecha de presentación.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2017/131097	“Adamantane derivative and use thereof”	03 de agosto de 2017

D1¹ divulga un compuesto de fórmula (I) y (II) (pág. 14) y sus enantiómeros, diastereómeros o una sal farmacéuticamente aceptable (reivindicación 1, fórmula I).

7. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

7.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0009853 del 11 de agosto de 2020) refiere a: “Compuesto de fórmula (Ia)(...)”.

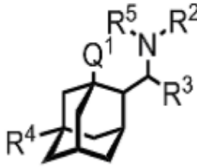
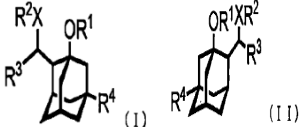
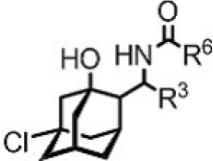
A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Compuesto de formula (Ia)	Compesto de fórmula (i) y (II)

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%20any%20%22WO2017131097%22>

Oficio N° 372 de 7 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001375

 (Ia) caracterizado porque comprende: Q¹=H, halógeno, -OR¹⁰, R¹⁰= H	 (I) (Pág. 14) OR¹, R¹=H
R ¹⁰ = alquilo C ₁₋₆ carbonilo opcionalmente sustituido con 1 o más átomos de halógeno	R ¹ =alquilC ₁₋₆ carbonil opcionalmente sustituido con 1 o más átomos de halógeno (Pág. 14); traducción reivindicación 1 (fórmula I)
-N(R ² R ⁵) R ² representa -COR ⁶ R ⁶ representa alquilo de C ₁₋₆ , o cicloalquilo de C ₃₋₆ R ⁵ representa un átomo de hidrógeno o alquilo de C ₁₋₆ ;	XR ² donde X=-NR ⁵ R ² = alquil C ₁₋₆ carbonil opcionalmente sustituido R ⁵ =H, C ₁₋₆ alquil (Pág. 14); traducción reivindicación 1 (fórmula I)
R ³ representa fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X ¹ , o heteroarilo de 5 o 6 elementos opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X ¹	R ³ = fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X ¹ , o heteroarilo de 5 o 6 elementos opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X ¹
R ⁴ representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, -OR ⁷ , o -SR ⁸ ;	R ⁴ = H, halógeno, -OR ⁷ o -NHR ⁸
R ⁷ representa un átomo de hidrógeno, alquilo de C ₁₋₆ , alcoxi de C ₁₋₆ alquilo de C ₁₋₆ , o (alquilo deC ₁₋₆)carbonilo opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno;	R ⁷ = H, alquilo de C ₁₋₆ , alcoxi de C ₁₋₆ alquilo de C ₁₋₆ , o (alquilo deC ₁₋₆)carbonilo opcionalmente sustituido con uno o más átomos de halógeno
R ⁸ representa alquilo de C ₁₋₆ , o fenilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X ¹ ; y	R ⁸ = alquilo de C ₁₋₆
cada X ¹ se selecciona independientemente de alquilo de C ₁₋₆ , un átomo de halógeno, alcoxi de C ₁₋₆ , nitro, y ciano.	X ¹ = C ₁₋₆ alquil, un átomo de halógeno, C ₁₋₆ alcoxi, nitro y ciano
 (Ic) en donde R⁶ se selecciona de alquilo de C₁₋₆ y cicloalquilo de C₃₋₆ R³ representa fenilo opcionalmente sustituido con uno o dos átomos de halógeno, un enantiómero del mismo, un diastereómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.	Compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, donde R⁴ es un átomo de cloro, un enantiómero del mismo, un diastereómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que R⁴ es un átomo de cloro, reivindicación 2, traducción del D1); también menciona una composición farmacéutica que comprende los compuestos de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 7, un enantiómero, un diastereómero,

Oficio N° 372 de 7 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001375

o una sal farmacéuticamente aceptable, del mismo (reivindicación 8, traducción reivindicaciones del D1).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2017/131097	1-6	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 372 de 7 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001375

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0001375		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2018/029018		2 de agosto de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
02/08/2018							X		
Solicitante									
TOHOKU UNIVERSITY									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1-6					
Palabras clave utilizadas				Estructura del 3-Thiophenemethanamine, 2-methyl-.alpha.-tricyclo [3.3.1.13,7] dec-2-yl Adamantil Adamantyl derivatives					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP: C07C 211/29, A61K 31/137, A61K 31/165, A61K 31/17, A61K 31/18, A61K 31/222, A61K 31/27, A61K 31/4402, A61K 31/4406, A61P 3/10, A61P 25/00, A61P 43/00, C07C 215/42, C07C 233/13, C07C 233/18, C07C 233/60, C07C 237/06, C07C 271/14, C07C 275/28, C07C 311/09, C07C 311/16, C07C 323/41, C07D 213/40, C07D 213/56					
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)									
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AA AA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica			Categoría del documento citado ⁽²⁾		
SIPI	04124517 06071610 10159479	13/12/2004 21/07/2006 20/12/2010	- - -	- - -			A A A		
ISA/ STNext (Registry)	RN:1990660-80-4	11/09/2016	1-6	3-Thiophenemethanamine, 2-methyl-.alpha.-tricyclo [3.3.1.13,7] dec-2-yl			Y		
ISA/ Google académico	WO2017/131097 Moriguchi et al. <i>Molecular Psychiatry</i>	03/08/2017	1-6	Reivindicaciones 1-8			X		
ISA	JP2010-519304 JP2008-525425	03/06/2010 17/07/2008	- -	- -			A A		
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)		Moriguchi et al. (2016). Blockade of the KATP channel Kir6.2 by memantine represents a novel mechanism relevant to Alzheimer's disease therapy. <i>Molecular Psychiatry</i> . Advanced online publication, 1-11.							
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.									
O									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.									
⁽²⁾ Categorías de documentos citados									

Oficio N° 372 de 7 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0001375

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 27/12/2021	