

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

Señores
RICHTER GEDEON NYRT.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE ESPIROCROMANO”.
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2019/055948.
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 12 de julio de 2019.
PRIORIDAD: HU P1800248 13 de julio de 2018.

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:

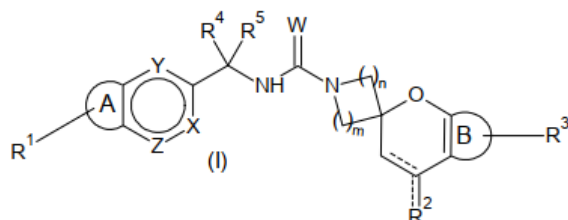
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 16 de julio de 2021 bajo el número NC2021/0009360, 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.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar compuestos de espirocromano farmacológicamente activos, o sales, metabolitos biológicamente activos, profármacos, racematos, enantiómeros, diastereómeros, solvatos o hidratos farmacéuticamente aceptables de éstos, así como con composiciones farmacéuticas que los contienen, como moduladores de la actividad del receptor nicotínico de acetilcolina $\alpha 7$ en un sujeto mamífero (pág. 1, primer párrafo).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los comprenden (pág. 13, “resumen de la invención”).



3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones y presentado el 16 de julio de 2021 bajo el número NC2021/0009360.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia la reivindicación 9 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclaman un uso cuando señala: *“(...) es para usar en el tratamiento o la prevención de una enfermedad asociada a la actividad del receptor nicotínico de acetilcolina $\alpha 7$.”*

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

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: **“COMPUESTOS DERIVADOS DE ESPIROCROMANO, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN, COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR NICOTÍNICO DE ACETILCOLINA $\alpha 7$ ”**.

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. (...)”

La reivindicación 1 no es concisa cuando reclama: *“heterociclo de cinco o seis miembros”, “carbociclo o heterociclo de seis miembros”,* ya que con estas definiciones generales se podrían presentar múltiples opciones de distintas sustituciones que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere mencionar el tipo y número de heteroátomos, en cada ocasión.

La reivindicación 8 no es concisa cuando menciona: *“CARACTERIZADA PORQUE los uno o más ingredientes activos adicionales se seleccionan del grupo que consiste en inhibidores de la acetilcolinesterasa, antagonistas del receptor de NMDA, inhibidores de la beta secretasa, antipsicóticos, NAM o PAM de la subunidad alfa5 del receptor GABAA, antagonistas del receptor de histamina H3, antagonistas del receptor de 5-HT6, agonistas o PAM de mAChR M1 o M4, antagonistas, NAM o PAM de mGluR2”,* ya que se están reclamando familias enteras de compuestos que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere mencionar los compuestos específicos que hacen parte de la composición de interés.

La reivindicación 10 no es concisa, por las mismas razones anteriormente descritas y tampoco es clara cuando menciona en su preámbulo: *“La combinación según la reivindicación 9”,* puesto que el término combinación es ambiguo e impreciso y no corresponde a un producto tangible susceptible de protección. Se sugiere eliminar dicha

Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

reivindicación ya que es dependiente de una reivindicación de uso o en su lugar definir correctamente el producto de interés.

Las reivindicaciones 3 y 12 a 15 no son claras, ya que se están reclamando de manera independiente, pero aparentemente hacen parte de un solo concepto inventivo con la reivindicación principal 1. Se sugiere delimitar adecuadamente el objeto de la invención.

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

6. Determinación del Estado de la Técnica

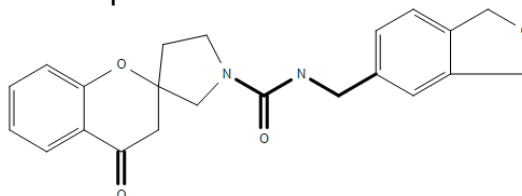
La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de julio de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	PUBCHEM	"4-oxo-N-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-ylmethyl)spiro[3H-chromene-2,3'-pyrrolidine]-1'-carboxamide" No. CAS: 2224106-02-7	02 de marzo de 2018
D2	STNext	"Database accession no. 1947149-33-8"	07 de julio de 2016
D3	STNext	"Database accession no. 1944825-80-2"	04 de julio de 2016

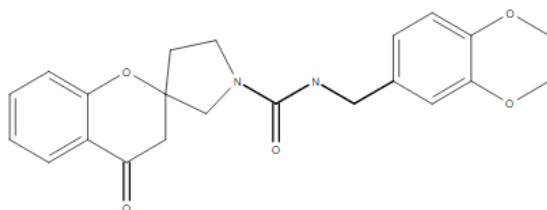
El documento D1¹ divulga el compuesto 4-oxo-N-(1H-pirrol[2,3-b]piridin-6-ilmetil)espiro[3H-cromeno-2,3'-pirrolidin]-1'-carboxamida, No. CAS: 2224106-02-7 y PubChem CID: 132329558 (resumen).

El documento D2² divulga el compuesto:



No. CAS: 1947149-33-8 (resumen).

El documento D2³ divulga el compuesto:



¹PUBCHEM, 20180302 PubChem CID: 132329558, Recuperado de: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/132329558>

²Registry, 20160707, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession no. 1947149-33-8, URL: stn, XP002793753 [X] 1,2 * abstract *

³Registry, 20160704, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession no. 1944825-80-2, URL: stn, XP002793754 [X] 1,2 * abstract *

Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

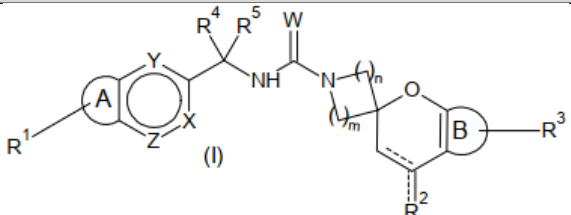
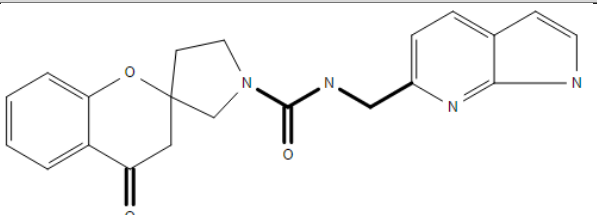
No. CAS: 1944825-80-2 (resumen).

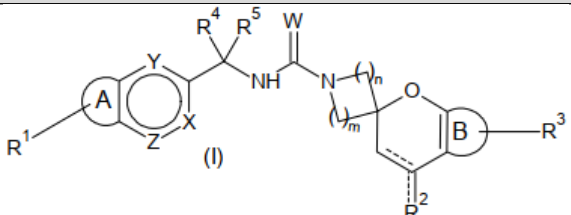
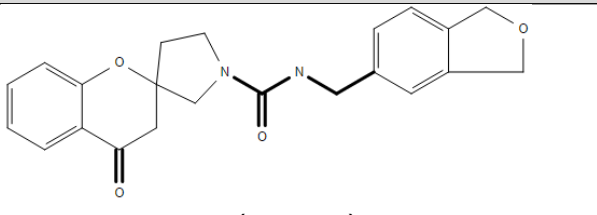
7. Examen de Patentabilidad

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 (NC2021/0009360 del 16 de julio de 2021) se refiere a: “Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es de fórmula (I) (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y el documento encontrado en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
	 (resumen)
R ¹ y R ³ son H	H
A es heterociclo de 5 miembros	
X es N; Y y Z son C	
R ⁴ y R ⁵ son H	H
W es O	O
m es 1 y n es 2	
R ² es O con línea punteada para enlace doble	=O
B es carbociclo de seis miembros	

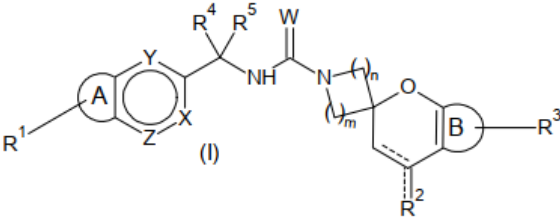
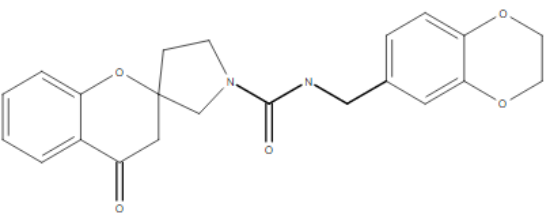
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
	 (resumen)
R ¹ y R ³ son H	H
A es heterociclo de 5 miembros	



Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

X, Y y Z son C	
R ⁴ y R ⁵ son H	H
W es O	O
m es 1 y n es 2	
R ² es O con línea punteada para enlace doble	=O
B es carbocilo de seis miembros	

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3
	 (resumen)
R ¹ y R ³ son H	H
A es heterociclo de 6 miembros	
X, Y y Z son C	
R ⁴ y R ⁵ son H	H
W es O	O
m es 1 y n es 2	
R ² es O con línea punteada para enlace doble	=O
B es carbocilo de seis miembros	

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

Los documentos D1 y D2 señalan un anillo equivalente a al anillo A heterociclo de cinco miembros y B como un carbociclo o heterociclo de seis miembros.

Por lo tanto, la reivindicación 2 tampoco cumple 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	PUBCHEM	1 y 2	Novedad
D2	STNext	1 y 2	Novedad
D3	STNext	1	Novedad

Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

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° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0001216		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2019/055948		12 de julio de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
13 de julio de 2018				X					
Solicitante									
RICHTER GEDEON NYRT.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	9	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 8 y 10 a 15
Palabras clave utilizadas	SPIROCHROMANE DERIVATIVES; BIOLOGICALLY ACTIVE METABOLITES; MODULATORS OF A7 NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR; ACTIVITY.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 471/04, C07D 491/107, A61P 25/18, A61K 31/397
	CPC:

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/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
PUBCHEM	PUBCHEM	02/03/2018	1 y 2	(resumen)	X
STNext	STNext	04/07/2016	1 y 2	(resumen)	X
	STNext	04/07/2016	1	(resumen)	X
EPO/ISA	WO2009127609	22/10/2009	N/A	N/A	A
PATBASE/ ORBIT	WO2014141091	18/09/2014	N/A	N/A	A
	WO2017165256	28/09/2017	N/A	N/A	A
	WO2018112204	21/06/2018	N/A	N/A	A
	WO2007031440	22/03/2007	N/A	N/A	A
	EP1782811	09/05/2007	N/A	N/A	A
	WO2017165256	28/09/2017	N/A	N/A	A
	WO2014141091	18/09/2014	N/A	N/A	A
	WO2012042915	05/04/2012	N/A	N/A	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) 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.		 -PUBCHEM, 20180302 PubChem CID: 132329558, Recuperado de: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/132329558 -Registry, 20160707, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession no. 1947149-33-8, URL: stn, XP002793753 [X] 1,2 * abstract * -Registry, 20160704, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession no. 1944825-80-2, URL: stn, XP002793754 [X] 1,2 * abstract			



Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

(2) Categorías de documentos citados	
“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: (07/02/2023)	

