

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
Dilia María Rodríguez
clarkemodet@clarkemodet.com.co
Apoderada

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 09-149228- -00003-0000
Fecha: 2012-08-09 14:29:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	09 149228
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	005

14177

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒
No. Sol. Internacional	PCT/US2008/0008169		
Fecha de Presentación Internal.	30/Junio/2008		

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. <u>Descripción:</u>	Folios 11 – 328	30/Diciembre/2009
1.2. <u>Reivindicaciones:</u>	Folios 329 – 344	30/Diciembre/2009
1.3. <u>Prioridad:</u>	US 60/947321	29/Junio/2007

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: “Compuestos derivados de alquinil fenilo para tratar enfermedades y desórdenes oftálmicos”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos que sean adecuados para el tratamiento de desórdenes oftálmicos.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de alquinil-fenilo que son inhibidores de una etapa de isomerización del ciclo retinoide y composiciones que lo contienen.

09-149228 1º Art. 45

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Los términos “alquilo”, “fluoroalquilo”, “heteroalquilo”, “alquenilo”, “arilo”, “heteroarilo”, “carbociclilo”, etc., así como todos aquellos en donde no se especifica el número de átomos de carbono que se encuentran dentro de las reivindicaciones, son muy generales y pueden comprender compuestos que no se encuentran revelados en la descripción.

El término “prodroga” que se encuentra a lo largo del capítulo reivindicatorio no se encuentra sustentado en la descripción, ya que en su contenido no se describen procedimientos de síntesis que permitan obtener esta clase de compuestos.

La materia que se pretende proteger no es concisa, debido a la gran cantidad de posibles definiciones para Z, ya que puede significar R1, R2, X, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R32, R33 juntos o por separado o por parejas o combinando cinco de éstos radicales y si a lo anterior sumamos sus posibles significados, hace que la persona versada en la materia no pueda entender el alcance real de la materia que se pretende proteger. Se recomienda restringir la materia a aquella que realmente soluciona el problema técnico que se plantea.

La reivindicaciones 76-83 está caracterizando a un compuesto por un resultado a obtener, lo cual no es técnicamente correcto, se le recuerda al solicitante que los compuestos químicos se deben caracterizar por su estructura química específica.

4. Excepciones a la patentabilidad

El contenido de las reivindicaciones 84-90, que trata de “Un método para modular el flujo ...”, no es patentable, ya que se relaciona con métodos de tratamiento aplicados a seres humanos o a animales.

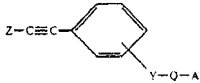
5. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de prioridad de la solicitud de patente es 29.06.07, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 4412856	“Herbicidas heterocíclicos y fenilacetilen aminas sustituidas por fenilo”	01.11.83
D2	WO 2005094822	“Derivados de piridilo y su uso como antagonistas del receptor MGLU5”	13.10.04
D3	US 4663334	“Acetilenos heteroaromáticos útiles como agentes antihipertensivos”	05.05.87
D4	WO 2006031505	“Derivados de purina como antagonistas del receptor A3 y A1”	23.03.06
D5	US 2003144323	“fenilalquilenos”	31.07.03

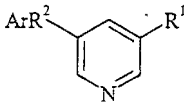
D6	US 2003224942	"Alquilamino-1,3,5-triazinas, su proceso de preparación y su uso como herbicidas y controladores del crecimiento de plantas"	04.12.03
D7	US 6313071	"Derivados de fenilacetileno y fungicidas agrícolas/hortícolas"	06.11.01
D8	WO 2006115895	"Compuestos de fenil etino"	02.11.06

D1(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=4412856A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19831101&DB=EPODOC&locale=es_LP)



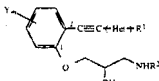
enseña compuestos de fórmula (I) que son agentes herbicidas.

D2(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2005094822A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20051013&DB=EPODOC&locale=es_LP)



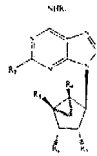
_LP) revela compuestos de fórmula (I) que son antagonistas mGLU5 en el tratamiento de desórdenes como la ansiedad.

D3(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=4663334A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19870505&DB=EPODOC&locale=es_LP)



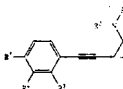
enseña compuestos de fórmula (I) que son agentes antihipertensivos.

D4(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006031505A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060323&DB=EPODOC&locale=es_LP)



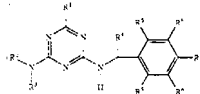
_LP) se relaciona con agentes cardioprotectores de fórmula (I)

D5(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2003144323A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20030731&DB=EPODOC&locale=es_LP)



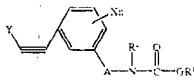
LP) revela compuestos de fórmula (I) que son activos en desórdenes del sueño y ansiedad.

D6(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2003224942A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20031204&DB=EPODOC&locale=es_LP)



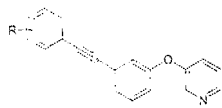
LP) enseña compuestos herbicidas de fórmula (I)

D7(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6313071B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20011106&DB=EPODOC&locale=es_LP)



revela compuestos derivados de fenilacetileno que son herbicidas.

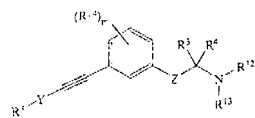
D8(http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&N R=2006115895A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20061102&DB=EPODOC&locale=es _LP) se relaciona con compuestos insecticidas y fungicidas de fórmula (I)



6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

6.1. Novedad (artículo 16 D486)

La reivindicación 1 de la presente solicitud se relaciona con compuestos de fórmula



- Comparación de las características esenciales

Características esenciales	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
	Comp. 1-7, 9-26, 28, 31-44, 46-62, 64-73, 76-81, 83-101, 103-119, 121-124, 126-141, 143-149, 151-157, Ej. 1	Ej. 139-141, 143, 147-150, 156, 167, 176, 179 y 191	Ej. 2-8	Comp. 72-73	Ej. 6-7, 13-25, 33-34, 38, 48, 51, 54-55, 57-60, 63-67	Comp. Párrafo 195, pág. 15	Tablas 1-20 Ej. 1-2 a 1-11, 1-16 a 1-29, 1-36 a 1-55, 1-63 a 1-104, 1-108, 1-114 a 1-133, 1-141 a 1-183, 1-192 a 1-211, 1-219, 1-222 a 1-257 y 1-267 a 1-300	Ejemplo 32

Comparando elemento por elemento, se aprecia que todas las características esenciales de los compuestos de la presente solicitud ya fueron reveladas en D1-D8, tal como lo explica la tabla comparativa, afectando la novedad de los compuestos reivindicados.

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones Afectadas	Requisito que Afecta
D1	US 4412856	1-75	Novedad
D2	WO 2005094822	1-75	Novedad

D3	US 4663334	1-75	Novedad
D4	WO 2006031505	1-75	Novedad
D5	US 2003144323	1-75	Novedad
D6	US 2003224942	1-75	Novedad
D7	US 6313071	1-75	Novedad
D8	WO 2006115895	1-75	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 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo 5 del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



José Luis Salazar López
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 14 AGO. 2012

Elaboró: Andrés Gil 
Revisó: Jacqueline Alfonso 