

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
cavelier@cavelier.com
clientes@cavelier.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-108740- -00004-0000

Fecha: 2012-09-26 15:54:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 4

ASUNTO Radicación 10 108 740
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 004

== 17 4 1 1

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional

Vía PCT (Fase Nacional)



Capítulo I



Capítulo II



No. Solicitud Internacional

PCT/EP09/052440

Fecha de Presentación Internacional

02/Marzo/2009

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:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 50 a 74	02/Septiembre/2010
Reivindicaciones:	Folios 75 a 81	02/Septiembre/2010
Dibujos: Figuras 1 a 4	Folios 84 a 87	02/Septiembre/2010
Prioridad:	DK PA200800314	03/Marzo/2008

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

Título de la solicitud: "PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE [FENILSULFANILFENILFENIL]PIPERIDINAS".

Expediente 10 108 740 1er Art 45

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar procesos para la elaboración de [fenilsulfanilfenilfenil] piperidinas y sus sales que sean fáciles, baratos y que proporcionen un alto rendimiento.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP):

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 6 y 7 no son claras porque reclaman un proceso para obtener el compuesto de fórmula (I) y las etapas presentadas sólo llegan hasta la obtención del compuesto de fórmula (III).

Las reivindicaciones 13 y 16 se sugiere se reclamen en una sola reivindicación.

La reivindicación 18 se sugiere incluirla en la reivindicación 13.

Los procesos para obtener cada compuesto (I) y (III) deben presentarse con sus etapas, en una secuencia lógica y completa, con las condiciones de reacción de acuerdo a lo sustentado en la descripción.

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 Patente Nacional Prioridad: Marzo 3 de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2007144006	Crystalline forms of 4-[2-(4-methylphenylsulfanyl)-phenyl]piperidine with combined serotonin and norepinephrine reuptake inhibition for the treatment of neuropathic pain	Diciembre 21 de 2007

D1¹ divulga un proceso para la obtención de las sales del compuesto 4-[2-(4-metilfenil-sulfanil)fenil]piperidina (exceptuando la clorhidrato) en donde se divulga la preparación del compuesto etil4-hidroxi-4-(2-tolilsulfanil)fenil-piperidin-1-carboxilato.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071221&CC=WO&NR=2007144006A1&KC=A1.
Expediente 10 108 740 1er Art 45

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 19, consiste en un compuesto de acuerdo con la fórmula i) o ii).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Divulga los compuestos: 1-bencil—4-hidroxi-4-[2-4(4-metilfenilsulfanil) fenil]piperidina y éster etílico del ácido 4'-etoxicarbonilo-4-(2-p-tolilsulfanil-fenil)-piperidin-1-carboxílico.	Divulga los compuestos: etil4-hidroxi-4-(2-tolilsulfanil)fenil-piperidin-1-carboxilato y el etil4-(2-(4-tolilsulfanil)fenil).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga los compuestos intermediarios etil4-hidroxi-4-(2-tolilsulfanil)fenil-piperidin-1-carboxilato y el etil4-(2-(4-tolilsulfanil)fenil-piperidin-1-carboxilato (Pág.21 líneas 10 a 32 y pág.22, líneas 1 a 5).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 19 y D1, está en el compuesto intermediario (1-bencil—4-hidroxi-4-[2-4(4-metilfenilsulfanil)fenil]piperidina utilizado para obtener el compuesto (ii).

No se observa un efecto sorprendente por el hecho de utilizar otro intermediario para obtener el compuesto de fórmula (ii).

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular, así: “cómo modificar el proceso conocido en D1, usando otro intermediario, para obtener el compuesto de fórmula (ii)”.

Sin embargo, cabe mencionar que la característica técnica esencial del proceso reclamado es el uso del grupo protector *N-bencil-4-piperidona* y que esta característica técnica esencial, es la que proporciona una ventaja al proceso reclamado sobre el conocido en D1, representada en mayor rendimiento en el proceso, que se pueda realizar a temperaturas más elevadas (-25°C y 5°C), en donde intervienen equipos menos especializados, lo cual se ve reflejado en menores costos (pág.6, Fl.55); por lo tanto, el proceso reclamado es más eficiente según los datos comparativos de la tabla 1, págs.5 y 6, Fls.54 y 55); de otro lado estas ventajas no se observan con el compuesto de la fórmula (ii), de manera que este compuesto que no tiene la característica esencial, no aporta ningún efecto sorprendente al proceso y por lo tanto no puede considerarse que tenga nivel inventivo.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría otro intermediario en el proceso de D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 19 de la solicitud, compuesto (ii). Por lo cual se considera obvia.

Puesto que la reivindicación dependiente 20 no menciona características inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

7. Conclusión

Expediente 10 108 740 1er Art 45

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

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007144006	19 y 20	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 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.

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
02 OCT. 2012

Elaborado por: Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisado Por: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo *okt*
Aprobado por: José Luis Salazar López.