

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-131314- -3	FECHA: 2012-11-13 09:47:53
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D' ALEMAN
NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM

Asunto: Radicación: 10-131314- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 21406
Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/040070				
Fecha de Presentación Internacional	09/04/2009				

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 24 a 290	22 de octubre de 2010
Reivindicaciones:	Folios 291 a 395	22 de octubre de 2010
Prioridad:	US 61/044.349	11 de abril de 2008
	US 61/149.129	02 de febrero de 2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

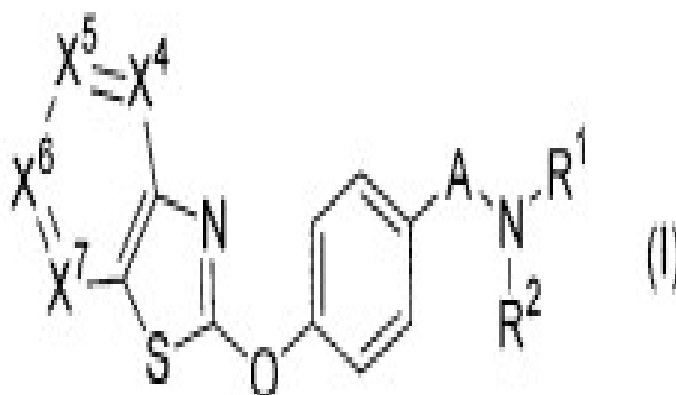
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10)

reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso el solicitante canceló la tasa correspondiente a la presentación y a las reivindicaciones adicionales (Fls 4 a 13) por tanto se procede al examen del capítulo reivindicatorio de los folios 291 a 395.

Título de la solicitud: “Tiazolopiridin-2-il-iloxi-fenil y tiazolopirazin-2-il-iloxi-fenil aminos como moduladores de la leucotrieno A4 hidrolasa.”

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos útiles como moduladores de la leucotrieno A4 hidrolasa.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuestos derivados de la tiazolopiridin-2-il-iloxi-fenil y la tiazolopirazin-2-il-iloxi-fenil aminos de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/437.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (d))

El objeto de las reivindicaciones 17 a 31 y 38 a 44 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa ni clara cuando hace uso de términos tales como:

Cicloalquilo monocíclico: porque no se define el número de miembros que contiene el anillo.

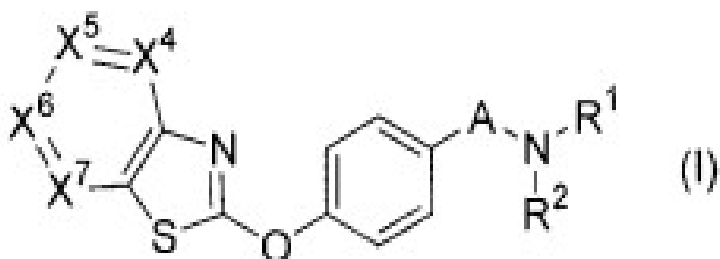
Heterocicloalquilo monocíclico saturado: porque no se define el número de miembros que contiene el anillo ni el número y tipo de heteroátomos que lo conforman.

Opcionalmente: porque es impreciso, y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

No sustituido o sustituido: porque no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud de patente no tiene unidad de invención ya que comprende más de una invención o grupos de invenciones descritos a continuación:



1. compuestos de fórmula (I)
sus composiciones y sus procesos de preparación. (reivindicaciones 1 a 16 y 50 a 62.
2. Un proceso de preparación para aminas E5¹ (reivindicaciones 45 a 49)

Teniendo en cuenta que la presente solicitud reclama un procedimiento alternativo para la preparación de aminas E5¹ en las reivindicaciones 45-49, la característica técnica común entre los compuestos de fórmula I y las aminas de la reivindicación 45 es la presencia de una amina. Los compuestos de E5¹ son conocidos (véase Eur. J. Med. Chem. 1984 19 (2), 105-110, que describe compuesto de fórmula 6). No se evidencia una característica técnica común que puede actuar como la característica técnica especial contemplada, considerándose entonces que corresponden a dos invenciones diferentes.

Estas dos invenciones tienen dos problemas diferentes y dos soluciones diferentes. El primer problema era proporcionar compuestos alternativos para su uso como moduladores de la leucotrieno A4 hidrolasa (técnica anterior más próxima es US2005043378). La solución corresponde a los compuestos de Fórmula I. El segundo problema era proporcionar un procedimiento alternativo para la preparación de compuestos conocidos E5¹. La solución se puede encontrar en la reivindicación 45. Por lo tanto, las dos materias no comparten un único concepto inventivo integral por lo que hay una falta de unidad de invención.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 11 de abril de 2008, y no se encontraron documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

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.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2012-11-27

Elaboró: Harvey Alonso Jaramillo
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza