

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-123465- -4	FECHA: 2012-11-30 15:49:13
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Asunto: Radicación: 10-123465- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 22123
Folios: 5

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/US2009/039832				
Fecha de Presentación Internacional	08/04/2009				

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:	Fls. 113 a 300	5/10/2010
Reivindicaciones:	Fls. 301 a 318	5/10/2010
Prioridad:	US 61/043,452	09/04/2008
	US 61/080,437	14/07/2008

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 X 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.

Teniendo en cuenta que el solicitante pagó la tasa correspondiente a las reivindicaciones adicionales, se procederá a estudiar el capítulo reivindicatorio presentado.

Título de la solicitud: "METODO PARA PREPARAR CHALCONAS DE 3-TRIFLUOROMETILO".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de alternativas de preparación de 3-trifluorometil-chalconas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso de síntesis de 3-trifluorometil-chalconas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C 45/68, 45/74, 49/80, 25/13; C07D 261/04.

4 . De la solicitud de patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, el método que se reclama no menciona las variables que intervienen en él tales como condiciones de temperatura, velocidades de reacción, reactivos más específicos, etc., que hagan dicho método distinto de lo ya conocido.

5 . Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a tres grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1° Reivindicaciones 1 a 13: método para preparar un compuesto de fórmula 1 de la reivindicación 1, vía condensación de los compuestos de fórmula 1 y 3.

2° Reivindicaciones 14, 15, 20 a 22: método para preparar un compuesto de fórmula 2 de la reivindicación 14, vía reacción de Grignard derivado de un compuesto de fórmula 5 con un compuesto de fórmula 6 y un compuesto de fórmula 2 de la reivindicación 20.

3° Reivindicaciones 16 a 19: un método para preparar un compuesto de fórmula 7 de la reivindicación 16.

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.

6 . Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, el 9 de abril de 2008.

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	WO2007074789	"1,3-bis(substituted phenyl)-3-hydroxypropan-1-one or 2-propen-1-one compound, and salt thereof"	5/07/2007
D2	CA2252543	"Benzene derivatives substituted by heterocycles and herbicides"	6/11/1997

El documento D1^[1] divulga procesos de preparación de 1,3-bis-(fenil sustituido)-3-hidroxipropan-1-ona y sus sales.

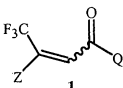
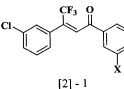
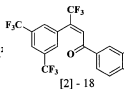
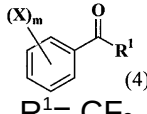
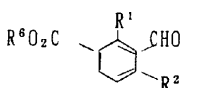
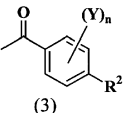
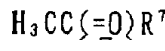
El documento D2^[2] divulga procesos de preparación de compuestos derivados de fenil-propenona, por condensación aldólica, empleando una base y un solvente.

8. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: un método para preparar un compuesto de la fórmula 1, que comprende destilar agua de una mezcla de un compuesto de fórmula 2, de fórmula 3, una base y un solvente aprótico.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Preparar un compuesto 1 	 [2] - 1	 [2] - 18
Destilar agua de una mezcla de: 	 R ¹ = CF ₃	
Compuesto de fórmula 3 	 (3)	
Una base de fórmula 4 M(OH) ₂	Base	NaOH ó Ba(OH) ₂
Un solvente aprótico: N,N-dimetilformamida, éter metílico de t-butilo, acetonitrilo	Trialquilsilil-Cl Trialquiltin-Cl Trialquilsilil-MeO	Solvente aprótico

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan el procedimiento de obtención de chalconas.

[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007074789A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070705&DB=EPODOC&locale=en_EP
[2] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=CA&NR=2252543A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19971106&DB=EPODOC&locale=en_EP

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el procedimiento del documento D1 consiste en que en dicha anterioridad no se especifican algunos detalles de condiciones de reacción.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el procedimiento, del documento D2 consiste en que no se especifica el compuesto de fórmula 1 de la presente solicitud.

La diferencia no confiere algún efecto inesperado al proceso de síntesis reivindicado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿cómo modificar el procedimiento conocido en el documento D1 para lograr un procedimiento alternativo para preparar trifluorometil-chalconas?”.

Sin embargo, la utilización de la reacción de condensación aldólica para obtener chalconas, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a la obtención de compuestos fenil-propenonas, y las chalconas son una clase de dichos compuestos, mediante condensación aldólica tal como se encuentra en la presente solicitud.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2 con el fin de encontrar una alternativa de síntesis de trifluorometil-chalconas al descrito en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por el procedimiento reivindicado en relación con el del arte anterior, la solución al problema técnico parece ser obvia a la luz de los documentos D1 y D2.

Conclusión:
La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). De igual manera, las reivindicaciones 2 a 13 tampoco tienen alguna característica técnica adicional que haga que el proceso de síntesis reivindicado sea inventivo.

9. Conclusión:

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007074789	1 a 13	Nivel inventivo
D2	CA2252543	1 a 13	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) 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) 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 2012-12-11

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza