

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-11677- -4	FECHA: 2012-12-21 09:52:55
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)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 11-11677- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 23686
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/CA2009/000902				
Fecha de Presentación Internacional	02/07/2009				

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 128 a 202	02/febrero/2011
Reivindicaciones:	Folios 203 a 239	02/febrero/2011
Dibujos:	Folios 230 a 239	02/febrero/2011
Prioridad:	US 61/129,537	02/julio/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.

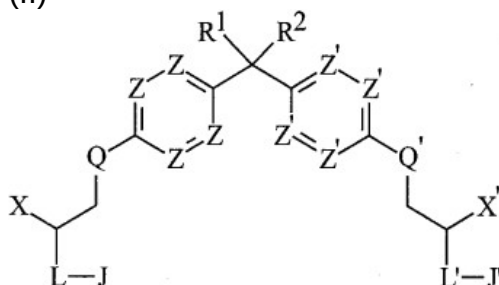
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo I 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. En conclusión, se estudian 20 reivindicaciones (reivindicaciones 34 a 54), donde cubre la tasa pagada.

Título de la solicitud: “Agentes terapéuticos derivados de éter diglicídico y métodos para su uso”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos de similitud estructural con BADGE (éter diglicídico de bisfenol A) para ser usados en la modulación de la actividad de andrógenos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (II)



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C43/295, A61K31/09, A61K31/225, A61P35/00, A61P5/28, C07C229/06.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

Las reivindicaciones 1 a 33, están encabezadas por el uso y no son patentables de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 34, 51 y 52 hacen referencia a la descripción porque el radical J se define según la tabla 1 (descripción), lo cual no es admisible. Se le recuerda al señor solicitante que las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripción y deben definir la materia que se desea proteger de manera clara y concisa.

6. 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 02 de julio de 2008.

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	A. Schaefer. Food Additives and Contaminants Volume 21, Issue 4	Migration from can coatings: Part 3. Synthesis, identification and quantification of migrating epoxy-based substances below 1000 Da	01/Diciembre/2003
D2	K. Satoh. Food and Chemical Toxicology. Vol.42	Study on anti-androgenic effects of bisphenol a diglycidyl ether (BADGE), bisphenol F diglycidyl ether (BFDGE) and their derivatives using cells stably transfected with human androgen receptor, AR-EcoScreen	07/febrero/2004

El documento D1¹ divulga compuestos que son derivados del bisfenol éter diglicídico como el bisfenol A, donde Q=OH, R1 y R2 es metilo y Z es CH (Pág. 390).

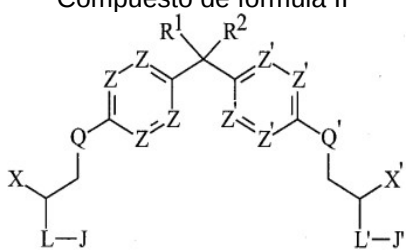
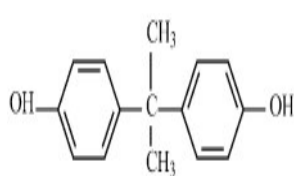
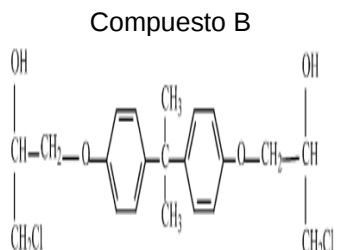
El documento D2² divulga los derivados de bisfenol éter diglicídico (BADGE) compuestos de la fórmula I, donde J=H, L=O, X=CH₂Cl, Q=O, Z es CH, R1 y R2 es metilo. Revela la actividad de los derivados éter diglicídico como antagonistas del receptor de andrógeno (Pág. 984).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 34 consiste en un compuesto que tiene una estructura de fórmula II donde (Fls.212 y 213).

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

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de fórmula II 	 Bisphenol A	Compuesto B 
J y J' =H	No menciona	J y J' =H
L y L' =O	No menciona	L y L' =O
X y X' =CH ₂ Cl	No menciona	X y X' =CH ₂ Cl
Q y Q' =O	Q y Q' =OH	Q y Q' =O
Z y Z' es CH	Z y Z' es CH	Z y Z' es CH
R1 y R2 es alquilo	R1 y R2 es metilo Pág. 390	R1 y R2 es metilo Pág. 984

1 URL: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02652030310001657388>

2 URL: <http://www.sinab.unal.edu.co:2083/Titles/SearchResults/5371?SearchType=Contains&Find=BIOCHEMICAL+JOURNAL&GetResourcesBy=QuickSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&radioButtonChanged=>

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 34. El documento D1 divulga compuestos que son derivados del bisfenol éter diglicídico como el bisfenol A, donde Q=OH, R1 y R2 es metilo y Z es CH (Pág. 390).

El documento D2 divulga los derivados de bisfenol éter diglicídico (BADGE) compuestos de la fórmula I, donde J=H, L=O, X=CH₂Cl, Q=O, Z es CH, R1 y R2 es metilo. Revela la actividad de los derivados éter diglicídico como antagonistas del receptor de andrógeno (Pág. 984).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 34 y el compuesto del documento D1 corresponde a que la invención tiene los radicales: J=H, L=O, X=CH₂Cl.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 34 y el compuesto del documento D2 consiste en que la invención tiene también el radical metilo sustituido por F, Br o I.

No se evidencia que la adición de los radicales: J=H, L=O, X=CH₂Cl, tenga un efecto técnico inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar los compuestos que son derivados del bisfenol éter diglicídico como el bisfenol A conocidos en el documento D1 para conseguir compuestos alternativos derivados del bisfenol éter diglicídico”.

Sin embargo, la adición de los radicales: J=H, L=O, X=CH₂Cl, ya se encuentra divulgada en el documento D2. Además revela la actividad de los derivados éter diglicídico como antagonistas del receptor de andrógeno (Pág. 984).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a cambiar los compuestos divulgados en el documento D1 por adición de los siguientes radicales: J=H, L=O, X=CH₂Cl, tal como lo divulga el documento D2. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 34 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 35 a 54 relativas al compuesto no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	A. Schaefer. Food Additives and Contaminants Volume 21, Issue 4	34 a 54	Nivel inventivo
D2	K. Satoh. Food and Chemical Toxicology. Vol.42	34 a 54	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 2012-12-25

Elaboró: Ruth Angelica Lizarazo Pedraza
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon