

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-30452- -6	FECHA: 2013-08-23 16:14:06
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)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 11-30452- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 15990
 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/US2009/060351				
Fecha de Presentación Internacional	10/08/2009				

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:	Radicado 11-030452-00000	11/Marzo/2011
Reivindicaciones:	Radicado 11-030452-00000	11/Marzo/2011
	Radicado 11-030452-00004	28/Julio/2011
Prioridad:	US 61/088,156	12/Agosto/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. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones de acuerdo al Radicado 11-030452-00004.

Título de la solicitud: “Procesos para la preparación del metil-éster del ácido 4-oxo-octahidro-indol-1-carboxílico y derivados del mismo”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un proceso de producción del metil-éster del ácido (3aR,4S,7aR)-4-hidroxi-4-m-tolil-etinil-octahidro-indol-1carboxílico, de enantiomeros de (2-cloro-etil)-(3-oxo-ciclohexil)-alquil-éster del ácido carbámico y de enantiomeros de 1-carbalcoxi-4-ceto-perhidro-indol (III).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método de producción donde se hace reaccionar el compuesto de fórmula II con el compuesto 3-etinil-tolueno.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C 209/08.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 5 no es clara ni está sustentada en el capítulo descriptivo. En primera instancia reclama una composición en términos del proceso. Las composiciones se deben definir indicando el (los) ingrediente(s) activo(s) y el(los) excipiente(s) farmacéuticamente aceptado(s), junto con las proporciones de cada uno. Además, no se soporta con ejemplos concretos dentro de la descripción las composiciones reclamadas. Por lo anterior, se sugiere eliminarla.

Las reivindicaciones 2, 6, 8 y 11 no son concisas porque la definición de R1 es general, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados, de acuerdo a la tabla 1.

Tabla 1. Sustituyente soportado.

RADICAL	SOPORTE DE EJEMPLOS PRESENTADOS
R1	Cloro

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 la cual se invoca prioridad, es decir, agosto 12 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	WO 03/047581	"Acetylene derivatives having MGLUR 5 Antagonistic activity"	12/Junio/2013

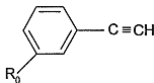
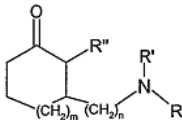
El documento D1⁽¹⁾ divulga compuestos derivados de acetileno novedoso, su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen. Dichos compuestos son empleados en el tratamiento de trastornos del sistema nervioso, ya que tienen actividad mGluR5 (Pág. 1 primer párrafo y Pág. 29, Rv.5).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

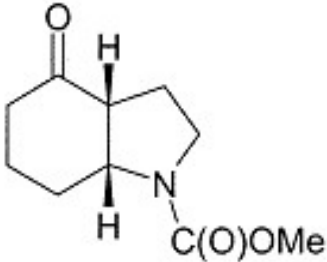
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"un proceso para la producción de un compuesto de fórmula (I), el cual comprende hacer reaccionar 3-etinil-tolueno con un compuesto de fórmula (II)(...)"*;

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

Características esenciales	D1
Proceso para la producción de un compuesto de fórmula (I), el cual comprende hacer reaccionar: 3-etinil-tolueno Con un compuesto de fórmula (II):	Proceso para la producción de un compuesto de fórmula (I), el cual comprende hacer reaccionar, un compuesto de fórmula (III)  Donde Ro= alquilo C1-4 (Pág. 1) y (Pág. 2, compuesto de fórmula (III)) Con un compuesto de fórmula (II):  (Pág. 2)

1. http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=wo2003047581&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

	Donde: m= 1 (Pág. 1) n= 1 (Pág. 1) R= C(O)OR3 (Pág. 1) R3= alquilo C1-4 (Pág. 1) R´ y R”= en conjunto forman un grupo –CH2-(CH2)p (Pág. 1) p= 1 (Pág. 1)
---	---

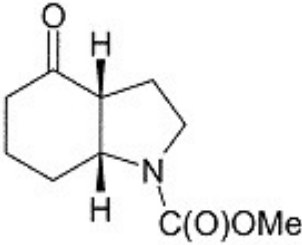
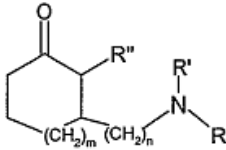
Las características esenciales del proceso para la producción de un compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1 han sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña un proceso para producir un compuesto de fórmula (I), el cual comprende el hacer reaccionar un compuesto de fórmula (III) (Pág. 1) y (Pág. 2, compuesto de fórmula (III)) con un compuesto de fórmula (II) (Pág. 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso para producir un compuesto de fórmula (I) han sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 9 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

-La reivindicación 10 consiste en un compuesto de fórmula (II);

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

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (II): 	Con un compuesto de fórmula (II):  (Pág. 2) Donde: m= 1 (Pág. 1) n= 1 (Pág. 1) R= C(O)OR3 (Pág. 1) R3= alquilo C1-4 (Pág. 1) R´ y R”= en conjunto forman un grupo –CH2-(CH2)p (Pág. 1) p= 1 (Pág. 1)

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 10 han sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña un compuesto de fórmula (II) (Pág. 2), que contiene m= 1 (Pág. 1), n= 1 (Pág. 1), R= C(O)OR3 (Pág. 1), R3=

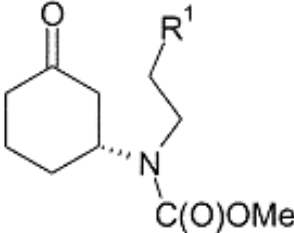
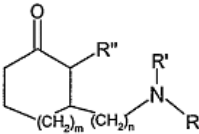
alquilo C1-4 (Pág. 1), R´ y R”= en conjunto forman un grupo –CH2-(CH2)p (Pág. 1) y p= 1 (Pág. 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 10 han sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 11 consiste en un compuesto de fórmula (III);

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

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (III):  Dónde: R1= halógeno	Con un compuesto de fórmula (II):  (Pág. 2) Donde: m= 1 (Pág. 1) n= 1 (Pág. 1) R= C(O)OR3 (Pág. 1) R3= alquilo C1-4 (Pág. 1) R´= hidrógeno (Pág. 1) R”= hidrógeno (Pág. 1) p= 1 (Pág. 1)

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 11 porque divulga compuestos derivados de acetileno novedoso, su preparación y composiciones farmacéuticas que los contienen (Pág. 1 primer párrafo).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 11 y el compuesto (II) divulgado en el documento D1 consiste en que R1 en el compuesto reclamado corresponde a un halógeno mientras que en el compuesto divulgado en el documento D1 dicho radical corresponde a un hidrógeno.

El efecto que logra el incluir en el radical R1 un halógeno dentro de la estructura del compuesto reclamado consiste en que mejora el proceso de producción del compuesto de fórmula (I).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar el proceso de producción del compuesto de fórmula I, para aumentar su rendimiento”

Sin embargo, al presentarse dicha diferencia entre el compuesto reclamado por la presente solicitud y los compuestos divulgados en el documento D1 los rendimientos de estos últimos se encuentra sobre el 90% (Pág. 10, Ej. 1). Por su parte, la solicitud no define rendimientos para sus procesos. Por lo anterior, no se observa un efecto sorprendente por parte de la solicitud.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría al flúor dentro de los compuestos reclamados en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 10 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 03/047581	1 – 11	Novedad y 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.

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 2013-08-27

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon