

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-51582- -5	FECHA: 2013-06-05 12:56:14
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)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN

Asunto: Radicación: 11-51582- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 9936
 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/US2009/62191				
Fecha de Presentación Internacional	27/10/2009				

1 . Documentos estudiados:

Descripción: Radicado N° 11-051582-00000-0000 27/04/2011

Reivindicaciones: Radicado N° 11-051582-00000-0000 27/04/2011

Prioridad: US 61/108.649 27/10/2008

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: "PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE L-ALANINA PROTEGIDOS".

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un proceso para la preparación de derivados de L-alanina con alta pureza.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para la preparación de derivados de L-alanina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C229/12.

4 . De la solicitud de patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, las reivindicaciones de compuesto deben estar definidas por sus características propias y no por se deben caracterizar por su proceso de obtención. Por lo tanto, las reivindicaciones 17, 31 y 40 cuyo preámbulo se refiere a un compuesto no se deben definir por su proceso de síntesis.

Las reivindicaciones de proceso 1, 18 y 32 mencionan las mismas etapas, la diferencia radica en el grupo protector que mencionan. Hay una serie de reivindicaciones independientes que al parecer tienen el mismo objeto, pero no se puede establecer con precisión y claridad el objeto real que se quiere proteger. Favor aclarar o revisar las reivindicaciones de proceso.

Hay algunos términos que no son concisos como por ejemplo: "aproximadamente", "cantidad excesiva", "mezcla de solventes orgánicos", "heteroarilo", "sustituyen opcionalmente", entre otros.

5 . Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

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 prioridad: 27 de octubre de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Schmidt B Et al. Tetrahedron Letters, Elsevier. Vol. 39, N° 23	“Preparation of N-Boc-(2,6-Bis-(ethoxycarbonyl)pyridine-4-yl)-L-alanines as Tridentate Ligands”	4/Junio/1998
D2	Jackson R F W et al. J. of organic chemistry. Vol. 63	“Concise Synthesis of Enantiomerically Pure Phenylalanine, Homophenylalanine, and Bishomophenylalanine Derivatives Using Organozinc Chemistry”	1/Enero/1998
D3	US2006/211861	“Process for the preparation of opioid modulators”	21/Septiembre/2006

El documento D1^[1] divulga la preparación de derivados de piridilalanina a partir de serina y 4-bromopiridina (Resumen; Esquema 2, Pág. 4000).

El documento D2^[2] divulga la síntesis de derivados de fenilalanina, homofenilalanina y bishomofenilalanina utilizando zinc y como solventes THF y DMF para lograr mejores rendimientos (Resumen, Esquemas 1, 2 y 5).

El documento D3^[3] divulga un proceso para la preparación de moduladores opioides; entre los reactivos de una de las reacciones mostradas en los ejemplos se encuentra el compuesto: ácido 3-(4-carbamoil-2,6-dimetilfenil) propiónico (Párrafos 0268 y 0278).

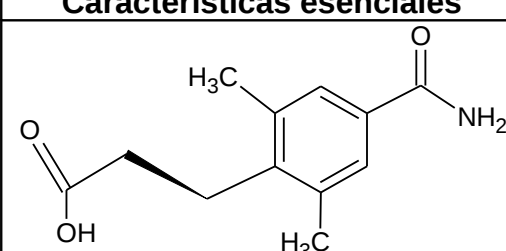
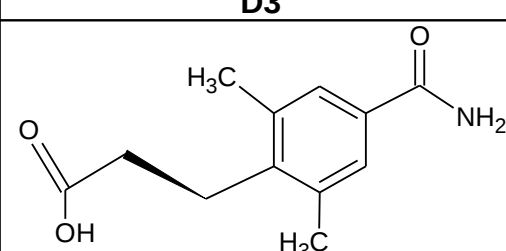
7. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 40 consiste en:

“Un compuesto preparado de acuerdo con el proceso de la reivindicación 32” (*Ver página 47 del radicado N° 11-051582-00000-0000*)

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

Características esenciales	D3
	

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 40 con la anterioridad D3 (Párrafos: 0268 y 0278), se concluye que el compuesto descrito en la reivindicación 40, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 40 no es nueva.

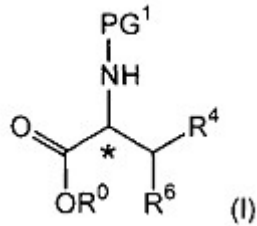
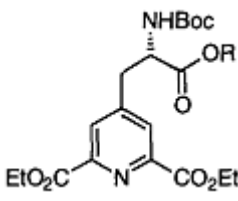
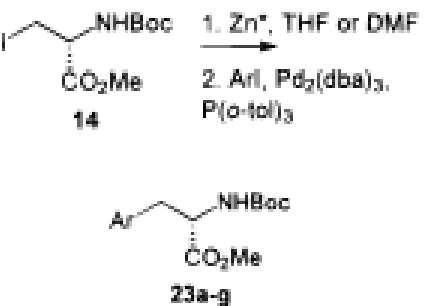
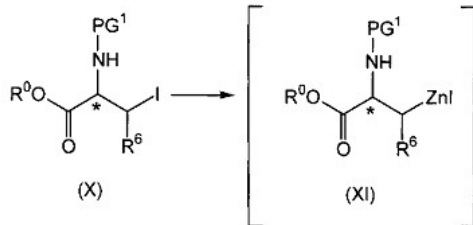
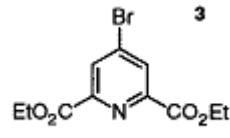
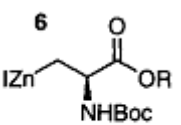
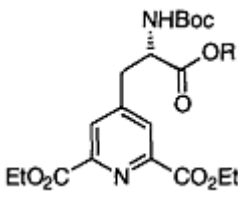
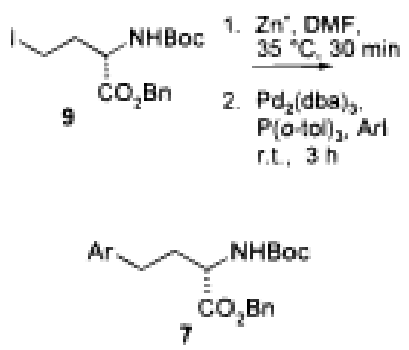
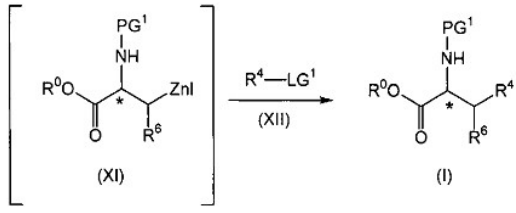
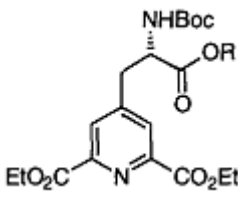
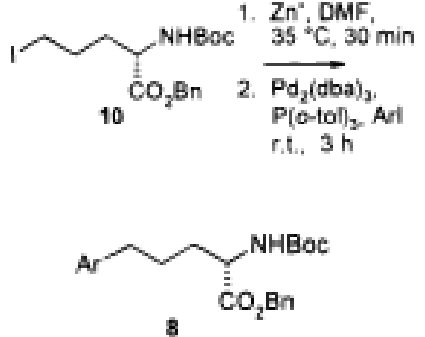
En consecuencia, la reivindicación 40 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D3.

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I)” (*Ver página 40 del radicado N° 11-051582-00000-0000*)

[1] URL: <http://46.38.63.192/mail/link.php?u=aHR0cDovL3NjaS1odWlub3JnL3BkZmNhY2hlLzg0N2E1M2EzY2I2YWVhMzY5NWE3YjF0OWYzMzc1NmZiLnBkZg%3D%3D>
 [2] URL: <http://46.38.63.192/mail/lg.php?doi=10.1021/jo981133u&url=aHR0cDovL2xpYmdlbi5vcmcvc2NpbWFnNS8xMC4xMDIxL2pvOTgxMTMzdS5wZGY%3D>
 [3] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006211861A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060921&DB=EPODOC&locale=en_EP

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

Características esenciales	D1	D2
Un proceso para preparar un compuesto de fórmula I  (I) Donde: R6= Heteroarilo	Proceso para preparar 	Proceso para preparar: Esquema 1: 
Comprende: 	 3  6 5% (Ph₃P)₂PdCl₂ THF, 50-60°C 	Esquema 2: 
		Esquema 5: 

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan el proceso para preparar un derivado de L-alanina (D1= Esquema 2, Pág. 4000; D2= Esquemas 1, 2, 5).

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 los ligandos de fosfina de la reivindicación 1 de la presente solicitud.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el procedimiento del documento D2 consiste en que en dicha anterioridad no se especifican los ligandos de fosfina del proceso de la reivindicación 1 de la presente solicitud.

No se observó algún efecto técnico inesperado gracias a la diferencia.

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

proceso alternativo de obtención de derivados de L-alanina”.

Sin embargo, la utilización de grupos protectores en los reactivos con zinc para lograr una mejor pureza, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a la síntesis de derivados de fenilalanina, homofenilalanina y bishomofenilalanina utilizando zinc y como solventes THF y DMF para lograr mejores rendimientos (Resumen, Esquemas 1, 2 y 5).

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 lograr un proceso de síntesis de derivados de L-alanina descritos 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 proceso y compuestos reivindicados en relación con los procesos y compuestos 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). Así como las reivindicaciones 2 a 39, puesto que no mencionan alguna característica adicional que haga inventivo el objeto de la reivindicación 1.

8. Conclusión:

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Schimidt B Et al. Tetrahedron Letters, Elsevier. Vol. 39, N° 23	1 a 39	Nivel inventivo
D2	Jackson R F W et al. J. of organic chemistry. Vol. 63	1 a 39	Nivel inventivo
D3	US2006/211861	40	Novedad

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 2013-06-11

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