

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISI3N DE NUEVAS CREACIONES

202075
Bogot3, D.C.,

Abogado
JIMENA ESCOBAR URIBE.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-036515- -00010-0000

Fecha: 2009-04-16 12:50:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicaci3n	03036515
	Tr3mite	002
	Evento	001
	Actuaci3n	430
	Oficio	Nº 4 4 5 4
	Folios	007

Patente de Invenci3n	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Via Nacional	☐		
Via PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Sol. Internacional	PCT/EP01/13605
Fecha de Presentaci3n Internal.	22 de Noviembre de 2001.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el art3culo 45 de la Decisi3n 486 de la Comisi3n de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados

Descripci3n: Folios: 68 a 144 (como se radic3 inicialmente)

Reivindicaciones: Folios: 145 a 150 (como se radic3 inicialmente)
Folios: 45 a 52 Primera Modificaci3n.
Folios: 330 a 332 Segunda Modificaci3n.

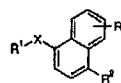
Prioridad: Folio 1 (24 de Noviembre de 2000, GB 0028702.9).

Se acepta para estudio el cap3tulo reivindicatorio de los folios 330 a 332

Objeto de la invenci3n

T3tulo de la solicitud: DERIVADOS DE NAFTALENO.

El objeto de la presente solicitud de patente de invenci3n consiste en:
Novedosos derivados de naftaleno.



Reivindicaciones 1-3: Un Compuesto de fórmula I

Reivindicaciones 4: Un proceso para la producción de un compuesto de Fórmula I.

Reivindicación 5: Una composición farmacéutica según la reivindicación 1.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos caracterizados por inhibidores del receptor CB1 adecuados para el tratamiento de o prevención del dolor crónico, especialmente dolor inflamatorio (enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, en el caso de asma, rinitis), enfermedad inflamatoria del intestino, cistitis, pancreatitis, uveítis, desórdenes inflamatorios de la piel y artritis reumatoide.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de Naftaleno, composiciones farmacéuticas que los contienen y sus procedimientos de preparación.

El objeto de la invención definido anteriormente se clasificó de acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (IPC): C07C43/215; C07C43/23; C07C49/84; C07C65/40; C07C69/712; C07C69/767; C07C205/34; C07C217/76.

De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Para el capítulo reivindicatorio se encuentran las siguientes inconsistencias en la reivindicación 1:

-En la definición de X se encuentra el grupo $-C(=O)-$, el cual no se encuentra dentro del alcance del primer capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante y de la descripción. El grupo correcto sería $-C(=O)O-$. (Ver folio 45)

-En los sustituyentes de R^1 , se encuentra el grupo $-C(NH_2)=N-OH-$. Sin embargo dicho grupo estaría errado, ya que tal y como se encuentra desglosado existiría sobre el oxígeno del grupo hidroxilo una valencia de tres. Al revisar la descripción en el folio 71, línea 8 el sustituyente correcto sería $-C(NH_2)=N-OH$.

-Para R^4 cuando se define como alquilo C_1-C_8 el cual puede estar sustituido por un grupo alcoxilo C_1-C_4 , no es congruente con la descripción en el folio 71, línea 25 y Folio 72 líneas 1-6 en donde dicho grupo no sustituye al grupo alquilo. Por lo tanto se estaría ampliando materia.

-Para R^8 se encuentra el término metoxivarbonilo. Se debe corregir por metoxicarbonilo.

En cuanto a las excepciones realizadas en la reivindicación 1 encontramos lo siguiente:

-Para el numeral c) se encuentra el término dieatilmamnofenilo. Se debe corregir por dietilaminofenilo.

- La excepción del numeral e) en donde se dice que X es $CH_2-N(H)-$, R^1 no es 2,4-diamino-5-metil-piridol[2,3-d]pirimidilo, sería incongruente con el nuevo capítulo

reivindicatorio ya que el grupo 2,4-diamino-5-metil-piridol[2,3-d]pirimidilo, no se encuentra reclamado en el radical R^1 para la reivindicación 1.

-La excepción del numeral g) en donde se dice que X es $-S-$, $S(=O)_2-$, etc..., R^1 no es 4,6-dimetilpirimidilo, sería incongruente con el nuevo capítulo reivindicatorio ya que el grupo 4,6-dimetilpirimidilo, no se encuentra reclamado en el radical R^1 para la reivindicación 1.

- El numeral h) no se encuentra desglosado dentro de las excepciones.

-La excepción del numeral l) en donde se dice que X es $-CH_2-N(H)-$, etc..., R^1 no es 2,4-diamino-pirido[2,3-d]pirimid6-ilo, sería incongruente con el nuevo capítulo reivindicatorio ya que el grupo 2,4-diamino-pirido[2,3-d]pirimid6-ilo, no se encuentra reclamado en el radical R^1 para la reivindicación 1.

-La reivindicación 3 debe ser eliminada, ya que se repite la materia reclamada en 2.

-Para la reivindicación 4 se realizan las siguientes observaciones:

Para la definición de Y del compuesto de fórmula III, se encuentra el grupo $-O-B(OH)-$ La definición correcta según el primer capítulo reivindicatorio corresponde al grupo $-B(OH)_2-$

Para la definición de X' del compuesto de fórmula (Ia) se encuentra el término $-S(=)_2-N(H)-$. La definición correcta según el primer capítulo reivindicatorio corresponde al grupo $-S(=O)_2-N(H)-$

Para el numeral b) se define R_1 , R_{23} y R_3 . El radical R_{23} es errado. Se debe corregir por R_2 .

Para cuando se definen los compuestos de fórmula (Ia) y (Ib) se encuentran las frases:

"[..... obtener mediante un proceso (a) en donde el compañero enlazante en R_1 es N]"

"[..... obtener mediante un proceso (b) en donde el compañero enlazante en R_1 es C]"

Se recomienda cambiar por el texto que se encuentra en el primer capítulo reivindicatorio es decir:

"[..... obtener mediante un proceso (a) cuando el componente de enlace en R_1 es N]"

"[..... obtener mediante un proceso (b) cuando el componente de enlace en R_1 es C]"

Se le requiere al interesado, modificar su capítulo reivindicatorio de tal manera que dichas excepciones sean realizadas de tal manera que el compuesto que se encuentra afectado aún por el estado de la técnica sea excluido del alcance de la presente solicitud.

Determinación del Estado de la Técnica

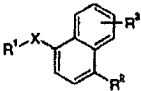
Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es 24 de Noviembre de 2000, se consultaron las bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicación anterior y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud :

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D15	K.H. GRELLMANN, " JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 104, no. 23, páginas 6267-6272, XP002206013 American Chemical Society, Washington, DC,	REACTIVITY AND DECAY PATHWAYS OF PHOTOEXCITED ANILINONAPHTHALENES	17-11-1982

Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

Dentro del análisis de patentabilidad de la presente solicitud , aún se encuentra un compuesto que está dentro del alcance de la reivindicación 1 . Estos son:



La reivindicación 1 dice : Un Compuesto de fórmula

D15 (folios 283-288) enseña :

SOLICITUD	D15
En donde X es -NH- y R¹ es fenilo R² y R³ son hidrógeno	Compuesto 1-MAN

Como se observa, el elemento característico del compuesto reivindicado en 1 era conocido en D15 y está comprendido en el estado de la técnica, con lo cual se considera que NO cumple con el requisito de Novedad. Por lo tanto la composición farmacéutica de la reivindicación 5 tampoco es nueva

Respuesta a los argumentos del solicitante:

En atención a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Dice el solicitante que no está de acuerdo con la evaluación de unidad inventiva realizada por este despacho ya que no es posible que una reivindicación dependiente, como la reivindicación 8, no tenga unidad de invención con la reivindicación de la cual depende, este caso de la reivindicación 1, pues al crearse la dependencia se entiende que la reivindicación 8 comprende todas las características del compuesto de la reivindicación 1 más otras.

2. En cuanto a la novedad, el solicitante argumenta que los documentos D1-D16 no enseña o sugiere todas y cada una de las características todas y cada una de las características de la invención, como lo requiere la normativa vigente.

En cuanto al primer punto se le aclara al solicitante que tal como se demostró en el primer examen de fondo (Folios 309-316) de acuerdo a los documentos D1-D16, existían compuestos que no eran nuevos a la luz del estado de la técnica. Los compuestos reseñados en cada documento son utilizados en su mayoría como intermediarios de síntesis y otros para inhibir enzimas. Al encontrarse que los compuestos de fórmula I no eran nuevos y más aún que los compuestos afectados presentan diferentes campos tecnológicos con respecto a los actualmente reclamados, en este caso no se puede considerar el compuesto de fórmula I como un único concepto inventivo, porque este no cumplía con los requisitos de patentabilidad.

Por lo tanto la reivindicación 8 no se encuentra en este caso unida por un concepto inventivo general. La falta de unidad inventiva fue determinada a posteriori.

Sin embargo el solicitante acepta eliminar dicha reivindicación y la objeción por este punto queda subsanada.

En cuanto al segundo punto, se le recuerda al solicitante que cada uno de los documentos involucrados en el análisis de patentabilidad del primer examen de fondo son documentos que contienen compuestos “específicos” que aunque correspondan a un campo tecnológico diferente destruyen la novedad de los compuestos de fórmula general I presentados en el capítulo reivindicatorio de los folios 45 a 52.

Y por último los argumentos expuestos por el solicitante en cuanto a la claridad son aceptados por este Despacho.

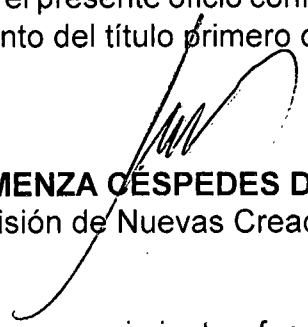
Conclusión:

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

Nº	Documento Nº	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D15	K.H. GRELLMANN, " JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol. 104, no. 23, páginas 6267-6272, XP002206013 American Chemical Society, Washington, DC,	1,5	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 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.

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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
17 ABR. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 1035	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202075
-------------------------------------	--