

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-107614- -3	FECHA: 2013-03-12 12:09:15
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 11-107614- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 5068
Folios: 4

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/EP2010/001582				
Fecha de Presentación Internacional	12/03/2010				

1 . Documentos estudiados

Descripción:	Folios 17 a 34	24/Agosto/2011
	Folios 52 a 79	02/Septiembre/2011
Reivindicaciones:	Folios 35 a 38	24/Agosto/2011
	Folios 70 a 73	02/Septiembre/2011
Prioridad:	EP 60 09382030.6	12/Marzo/2009

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.

Título de la solicitud: “MÉTODO PARA PRODUCIR 5-(2-[[6-(2,2-DIFLUORO-2-FENILETOXI)HEXIL]AMINO]-1-HIDROXIETIL)-8-HIDROXIQUINOLIN-2(1*H*)-ONA.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar, un método para producir el compuesto 5-(2-[[6-(2,2-difluoro-2-feniletoxi)hexil]amino]-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1*H*)-ona

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para producir el compuesto de fórmula (I) con mayor rendimiento y menos impurezas (según tabla 1, pág. 17).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 215/026.

4 . De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 2 (ii), 14 y 16(ii) no son concisas, porque mencionan “o una mezcla de ácido acético con un alcohol o con un éster”, sin especificar el alcohol o éster y sus proporciones.

Las reivindicaciones 2 y 3, 7 y 8, se debe especificar las T°, tiempo, reactivos y solventes (s) o mezcla de solventes, acorde al ejemplo de la invención (págs. 16 y 17).

La reivindicación 17, se refiere al compuesto 5-(2-[[6-(2,2-difluoro-2-feniletoxi)hexil]amino]-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1*H*)-ona o una sal del mismo pero se caracteriza por su procedimiento de obtención, lo cual no es correcto ya que un compuesto se caracteriza por su estructura y el proceso de obtención no le aporta ninguna característica nueva al compuesto que se reclama.

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 prioridad: marzo 12 de 2009, y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 200612788	Derivatives of 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol as agonists of the β 2 adrenergic receptor	Noviembre 23 de 2006

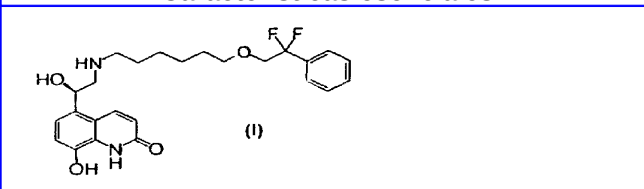
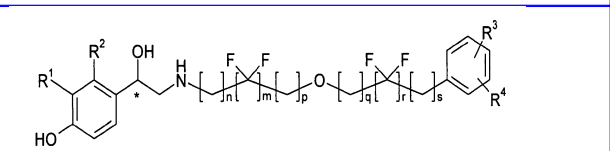
D1 divulga un compuesto de la fórmula 5-(2-[[6-(2,2-difluoro-2-feniletoxi)hexil]amino]-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1*H*)-ona o una sal del mismo y su proceso de obtención.

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 17 consiste en el compuesto 5-(2-{{6-(2,2-difluoro-2-feniletoksi) hexil} amino}-1-hidroxietyl)-8-hidroxiquinolin-2(1*H*)-ona o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, obtenible por un procedimiento de acuerdo con una cualquiera de de las reivindicaciones precedentes.

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

Características esenciales	D1
 (I) 5-(2-{{6-(2,2-difluoro-2-feniletoksi) hexil} amino}-1-hidroxietyl)-8-hidroxiquinolin-2(1<i>H</i>)-ona o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable.	 (<i>R</i>, <i>S</i>) 5 - (2 -{ [6-(2,2-difluoro-2-feniletoksi) hexil] amino} -1- hidroxietyl) -8-hidroxiquinolin-2 (1<i>H</i>)-ona o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable.

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 17 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña, el compuesto 5-(2-{{6-(2,2-difluoro-2-feniletoksi) hexil} amino}-1-hidroxietyl)-8-hidroxiquinolin-2(1*H*)-ona o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable (pág. 7, líneas 34 y 35; pág. 4, líneas 20 a 30 y pág. 5, líneas 1 a 13).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

7. Conclusión

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

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 200612788	17	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 2013-03-19

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo