

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-4253- -4	FECHA: 2013-06-26 18:41:05
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)
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Asunto: Radicación: 12-4253- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 11203
 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/GB2010/051242				
Fecha de Presentación Internacional	29/07/2010				

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 No 12-004253-00000-0000	12/Enero/2012
Reivindicaciones:	1 – 10 del radicado No 12-004253-00000-0000	12/Enero/2012
Reivindicaciones:	1 – 12 del radicado No 12-004253-00003-0000	08/Noviembre/2012
Prioridad:	GB 0913342.2	31/Julio/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

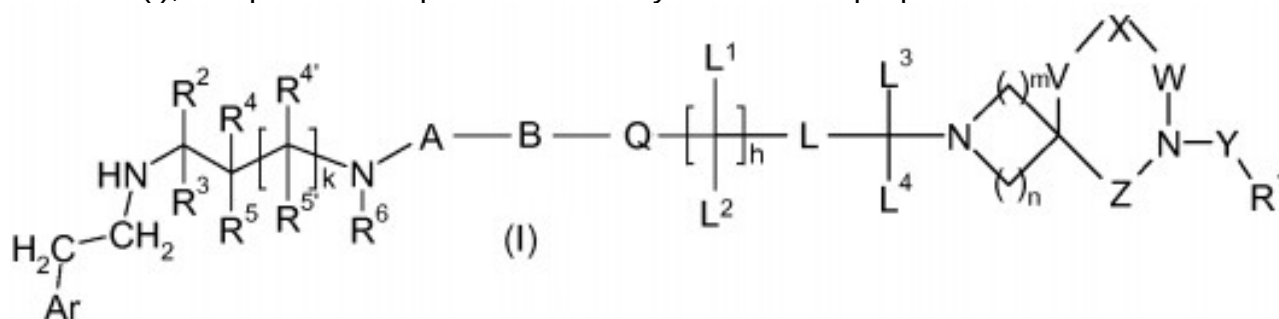
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional se procede a estudiar las 12 reivindicaciones del último capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: "Derivados de amida espirocíclicos".

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar derivados de amida espirocíclica para tratar trastornos alérgicos, por ejemplo para desórdenes del sistema respiratorio, o trastornos óseos, dermatológicos o de los sentidos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I), composiciones que lo contienen y métodos de preparación de las mismas.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 498/10.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 9, que se refiere a un método de tratamiento, no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 7 y 8, no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Titulo

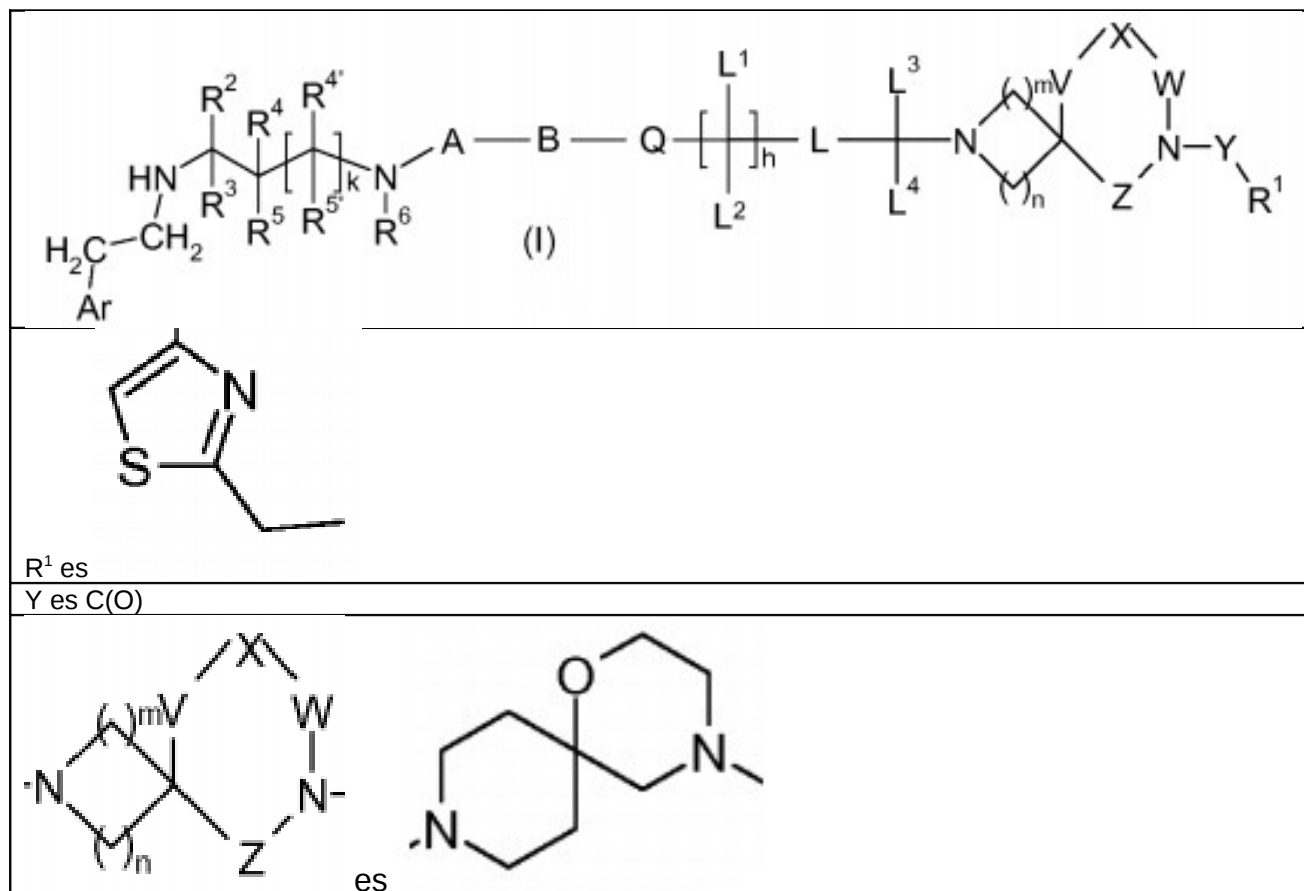
El título es muy general y no corresponde con el objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

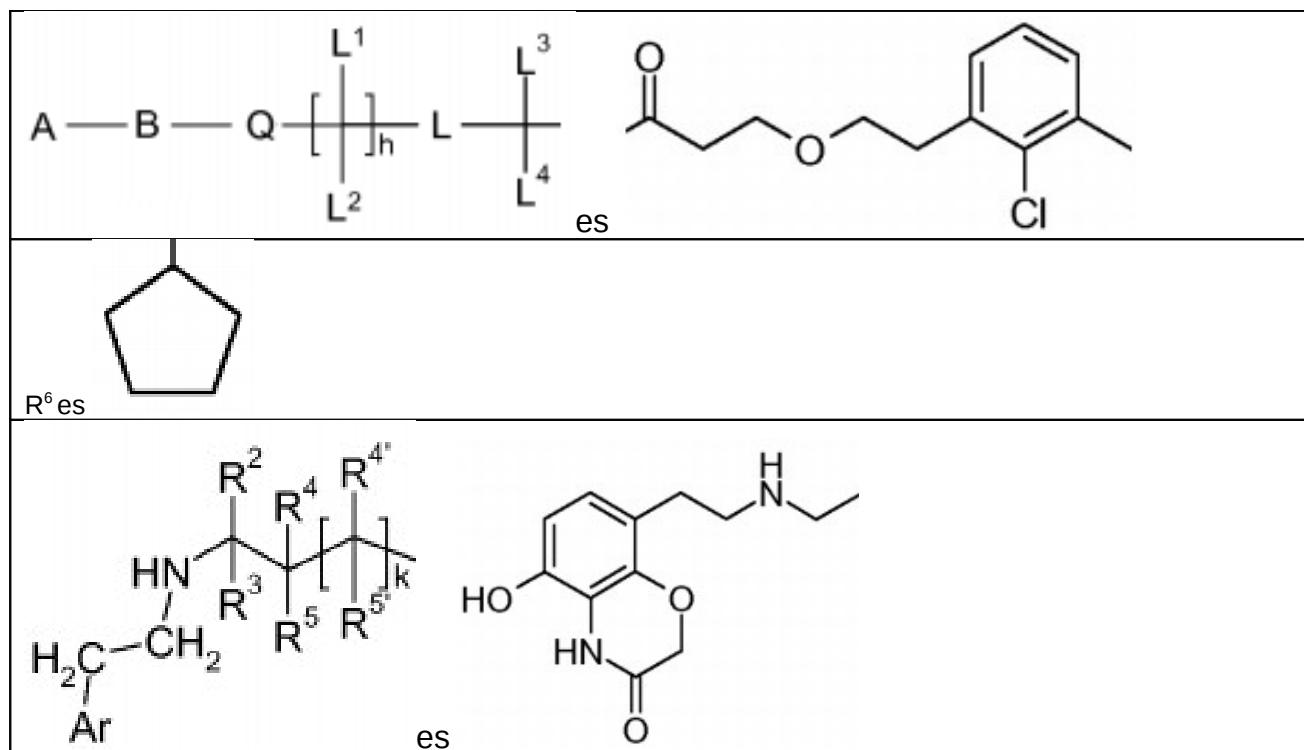
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque a partir de la fórmula (I), de las definiciones de los sustituyentes R¹, R², R³, R⁴, R^{4'}, R⁵, R^{5'}, R⁶, Ar, k, A, B, Q, L¹, L², h, L, L³, L⁴, m, n, V, X, W, Y, Z, y cuando menciona particularmente en ellos “alquilo C₁₋₈”, “alquilo C₁₋₆”, “alquilC₁₋₆S(O)₀₋₂”, “cicloalquilo C₃₋₈”, “arilo”, “heteroarilo”, “cicloalquilo C₃₋₉”, “grupo bicicloalquiloC₇₋₉”, “anillo heterocíclico aromático o no aromático de 5 o 6 miembros”, “donde hasta tres de los átomos de carbono en la cadena están opcionalmente sustituidos una o dos veces con grupos independientemente seleccionados de halógeno, S(O)₀₋₂R¹⁰, NR⁸R⁹, S(O)₂NR⁸R⁹, C(O)NR⁸R⁹, C(O)OR¹⁰, NR¹⁰S(O)₂R¹¹, NR¹⁰C(O)R¹⁰, NR¹⁰C(O)OR¹¹, NR¹⁰C(O)NR⁸R⁹”, las definiciones de anillo de R¹, y las definiciones para V, W, X, Y y Z, con los cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos, dificultando entender el alcance de la materia reclamada en la solicitud.

Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere al solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción, por ejemplo como se observa a lo largo de las realizaciones preferidas mencionadas en los ejemplos del capítulo descriptivo y en las reivindicaciones cuando:





Lo anterior aplica para las reivindicaciones dependientes 2, 3 y 10 que emplean tales términos. Se sugiere realizar las restricciones necesarias.

La reivindicación 1 no es clara cuando menciona la sustitución “Ar” porque a pesar de que se encuentra haciendo parte de la definición “ArCH₂CH₂NH- representa un grupo de unión beta-adrenoreceptor” no se aclara posteriormente en ninguna parte de la reivindicación 1 a qué tipo de sustitución se refiere con esa definición. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 4 no es clara porque hace referencia a la descripción, según la expresión “y como se establece en cualquiera de los Ejemplos de la presente”. Se sugiere eliminar la referencia del pliego reivindicatorio.

7. 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 31 de julio de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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 2013-07-02

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer