

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-49237- -4	FECHA: 2013-05-21 12:15:52
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)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 12-49237- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 9158
 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/US2010/051727				
Fecha de Presentación Internacional	07/10/2010				

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 12-049237-00000-0000	23/Marzo/2012
Reivindicaciones:	1 – 24 del radicado No 12-049237-00000-0000	23/Marzo/2012
Prioridad:	US 61 249 693	08/Octubre/2009
	FR 1056094	26/Julio/2010

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 24 reivindicaciones del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Derivados de feniloxadiazol como agentes inhibidores de la PGDS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos de feniloxadiazol para el tratamiento de patologías que pueden modularse por la inhibición de la prostaglandina D2 sintasa.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los contienen.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 271/006.

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

El objeto de las reivindicaciones 7 y 8, que se refieren a métodos de tratamiento, no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

Las reivindicaciones 12 y 15 no son claras porque constituyen opciones diferentes de un mismo proceso presentado en la reivindicación 9. Se sugiere reclamar un solo proceso definiendo las etapas o condiciones específicas en que debiera realizarse y que sea dependiente de la reivindicación principal 1. La dependencia se sugiere realizarla también para la reivindicación 9.

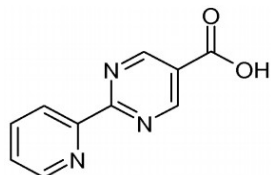
Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 9, grupos inventivos.

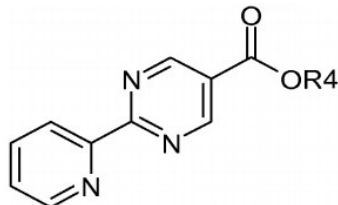
Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1 (reivindicaciones 1 – 6, 9 – 11): Compuesto de fórmula (I), composiciones farmacéuticas que los comprenden y procedimiento para su preparación, en donde el procedimiento está caracterizado porque se hace reaccionar una sal HCL del compuesto de fórmula XI, con un compuesto ácido de fórmula



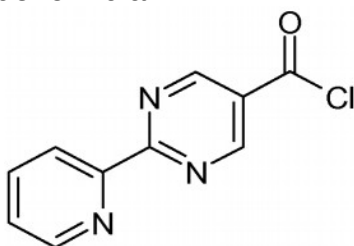
en presencia de un agente de condensación adecuado.

Grupo inventivo 2 (reivindicaciones 12 – 14): Procedimiento para preparación de un compuesto de fórmula (I), en donde el procedimiento está caracterizado porque se hace reaccionar un compuesto de fórmula XI, con un compuesto tipo éster de fórmula

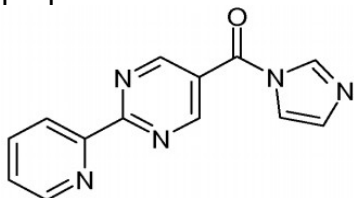


en presencia de TBD.

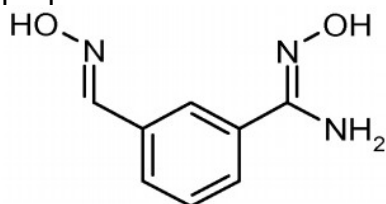
Grupo inventivo 3 (reivindicaciones 15 – 16): Procedimiento para preparación de un compuesto de fórmula (I), en donde el procedimiento está caracterizado porque se hace reaccionar un compuesto de fórmula XI, con un compuesto tipo cloruro de ácido de fórmula



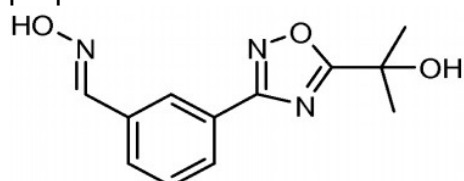
Grupo inventivo 4 (reivindicación 17): Compuesto intermediario del proceso de preparación de fórmula:



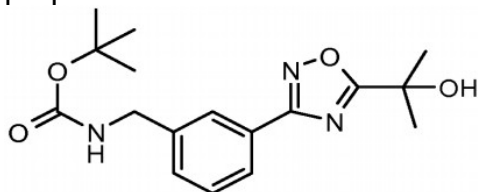
Grupo inventivo 5 (reivindicación 18): Compuesto intermediario del proceso de preparación de fórmula:



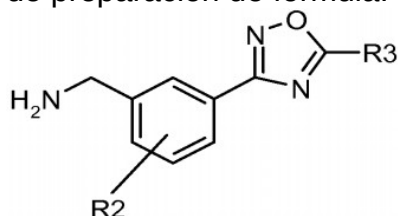
Grupo inventivo 6 (reivindicación 19): Compuesto intermediario del proceso de preparación de fórmula:



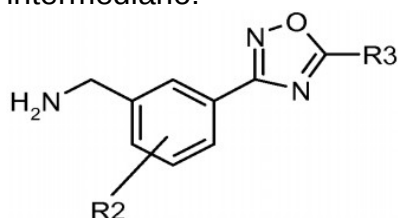
Grupo inventivo 7 (reivindicación 20): Compuesto intermediario del proceso de preparación de fórmula:



Grupo inventivo 8 (reivindicaciones 21 – 23): Compuesto intermediario del proceso de preparación de fórmula:



Grupo inventivo 9 (reivindicación 24): Procedimiento de preparación del compuesto intermediario:



El problema a ser solucionado en esta invención consiste en proporcionar compuestos de feniloxadiazol para el tratamiento de patologías que pueden modularse por la inhibición de la prostaglandina D2 sintasa. En la solicitud se presentan 9 posibles soluciones correspondientes a los grupos inventivos identificados anteriormente. No se presenta unidad de invención del grupo inventivo 1 con los demás grupos listados, porque en el estado de la técnica, se encuentra una o más características técnicas esenciales que definen a los otros grupos inventivos en relación con el grupo inventivo 1, por ejemplo los intermediarios del proceso de preparación. En esta solicitud no se puede identificar la característica técnica esencial que sea común a los grupos inventivos mencionados.

Por lo tanto, esta solicitud carece de unidad de invención, los diferentes grupos no ofrecen un concepto inventivo común. Cada uno de los grupos listados se caracteriza por tener su propia característica técnica esencial.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención (grupo inventivo I), eliminando de ella las otras invenciones.

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 08 de octubre de 2009.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente (s) documento (s) que anticipa (n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CN1927860	"Pyrazolecarboxamide compounds, intermediate thereof and pest control	14/Marzo/2007

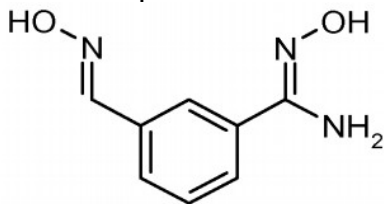
		chemicals with the same as active component”	
--	--	--	--

El documento D1 ¹ divulga (resumen) pirazol amidas e intermediarios para la preparación de tales compuestos, para el control de plagas.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

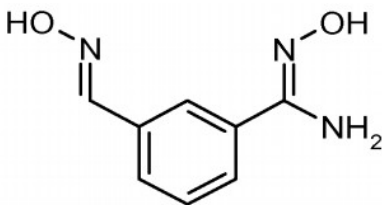
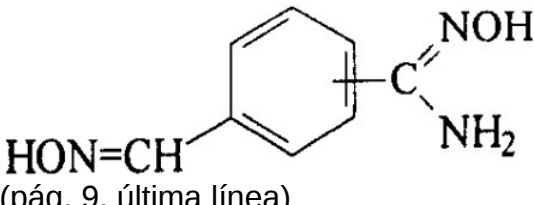
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 18 consiste en un compuesto de fórmula:



(ver pág 55 del radicado 12-049237-00000-0000).

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

Características esenciales	D1
Intermediario 	Intermediario  HON=CH- (pág. 9, última línea)

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 18 con el documento D1, se concluye que el intermediario que se pretende reclamar ya era conocido en el arte previo (D1:pág. 9, última línea). Por lo tanto la reivindicación 18 no es nueva, o carece de novedad.

9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CN1927860	18	Novedad

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=1927860&KC=&FT=E&locale=en_EP

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 2013-05-28

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza