

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-68169- -6	FECHA: 2013-06-25 12:09:14
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
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: 12-68169- -6
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 11135
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2010/069593				
Fecha de Presentación Internacional	14/12/2010				

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. 12-068169-00000-0000	25/04/2012
Reivindicaciones:	Radicado No. 12-068169-00000-0000	25/04/2012
Prioridad:	EP 09179719.1	17/12/2009

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.

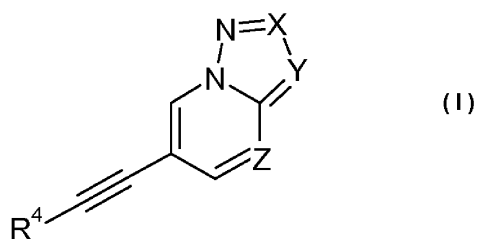
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 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. Para el caso de la presente solicitud se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 y 13 (Radicado No. 125-068169-00000-0000) debido a que no se presentó pago para las reivindicaciones 12 y 14 a 17 según lo establecido en el Radicado No. 125-068169-00004-0000.

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE ETINILO".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer compuestos útiles como moduladores alostéricos (PAM) del receptor de glutamato metabotrópico subtipo 5, para el tratamiento de enfermedades relacionadas con este.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de la fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): 61K31/4162; A61P25/00; C07D471/04, 487/04.

4. De la solicitud de patente

Titulo

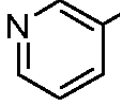
El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no es descriptivo del objeto de la materia reclamada, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 carece de concisión debido a que abarca un indefinido número de sustituyentes dentro de la definición de los radicales de la fórmula (I), los cuales dan lugar a una marcada variabilidad en la estructural debido a que van desde un átomo de hidrógeno hasta derivados aromáticos sustituidos. Igualmente, la descripción carece de información que permita establecer que a pesar de la variabilidad estructural reivindicada los compuestos reclamados son igualmente una solución al problema técnico. La reivindicación utiliza términos generales que

no limitan el alcance de la solicitud como lo son: alquilo inferior, alcoxi inferior, hidroxialquilo inferior, cicloalquilo inferior, heterocicloalquilo, alcoxi.

De acuerdo con la información proporcionada en la descripción y los ejemplos que sustentan la actividad de la materia reclamada, los compuestos que al parecer son una solución al problema técnico corresponden a aquellos en que:

X	Y	Z	R ⁴
-CH-, sustituido con alquil C ₁₋₄ , cicloalquil C ₃₋₄ , morfolino, pirrolidina, tetrahidropirano	-CH-	-N-	--fenil sustituido con F, Cl, metil, alcoxi C ₁₋₅
	-N-		 sustituido con F, Cl

Se sugiere al solicitante realizar una generalización racional de la materia reclamada con fundamento en los ejemplos ensayados y que se encuentran debidamente sustentados.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2, grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Compuestos y composiciones farmacéuticas de formula (I) donde Z es –CH-
2. Compuestos y composiciones farmacéuticas de formula (I) donde Z es –N.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 17 de diciembre de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2006/128692	“2-OXO-1-PYRROLIDINE DERIVATIVES”	07/12/2006

D1^[1] divulga derivados de 2-oxo-1-pirrolidina útiles para el tratamiento de desórdenes neurológicos (Resumen).

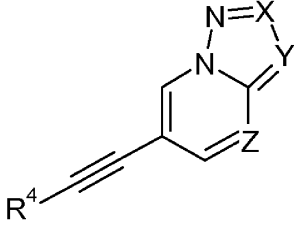
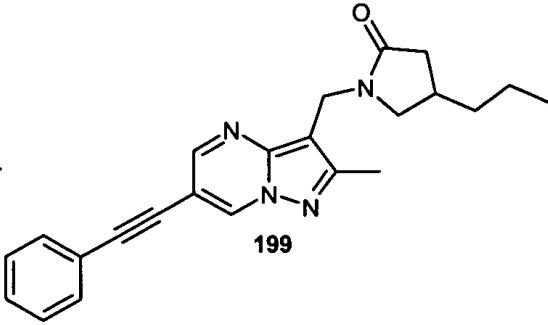
1[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2008151184&KC=&FT=E&locale=en_EP

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en derivados de la fórmula (I).

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

Características esenciales	D1
Derivados de la fórmula (I):  (I) Donde: R⁴ es fenil X es –C- sustituido con metil. Y es –C- sustituido con heterocicloalquil. Z es –N-	 199 (Pág. 118, Ejemplo 51)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña el compuesto específico 1-[[2-metil-6-(feniletinil)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]metil]-4-propilpirrolidin-2-ona.

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

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006/128692	1, 2 y 13	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 2013-07-02

Elaboró: Emilse Cano Urrego

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer