

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-135141- -6	FECHA: 2013-10-25 10:55:30
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)
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSON

Asunto: Radicación: 12-135141- -6
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 20325
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/US2011/024269				
Fecha de Presentación Internacional	10/02/2011				

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 12-135141-00000-0000	10/Agosto/2012
Reivindicaciones:	1 – 20 del radicado No 12-135141-00000-0000	10/Agosto/2012
Prioridad:	US 61 303 618	11/Febrero/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 20 reivindicaciones del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Derivados de arilmetoxi isoindolina y composiciones que lo comprenden y métodos para utilizar los mismos”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos de 4'-arilmetoxi isoindolina como agentes contra el cáncer.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula I, II, III y IV y composiciones farmacéuticas que los contienen.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 401/04.

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

El objeto de la reivindicación 20, que se refiere a un método de tratamiento, no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Título

El título de la invención 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 cuando menciona los términos “alquilo”, “arilo”, “heteroarilo”, “heterociclo”, “heterocíclico de 6 a 10 miembros”, “carboxilo”, “deuterio” ya que con tales definiciones se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos que no permiten identificar lo que realmente se pretende proteger porque su amplitud dificulta tal identificación. Se sugiere o eliminarlos del pliego reivindicatorio o definir qué tipos de compuestos pretende reclamar limitando los sustituyentes a una razonable generalización de los mismos como por ejemplo señalando el número de heteroátomos y cuales son los involucrados o señalando los átomos el número de átomos razonables que pueden hacer parte de los mismos.

La reivindicación 7, 13 y 17 no son claras porque las estructuras se encuentran cortadas y no se puede observar qué estructuras se pretenden proteger. Se sugiere realizar las correcciones necesarias.

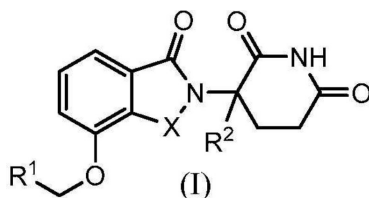
El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

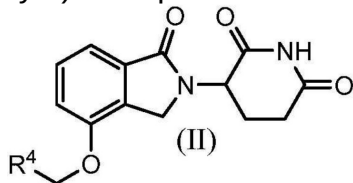
La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 6 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

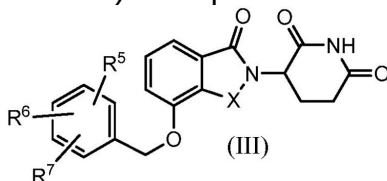
Grupo inventivo 1 (reivindicaciones 1 a 7 y 19): Compuestos de fórmula I:



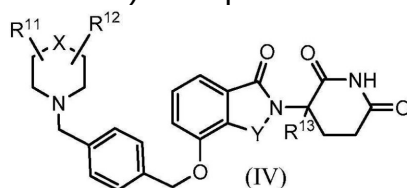
Grupo inventivo 2 (reivindicaciones 8 y 9): Compuestos de fórmula II:



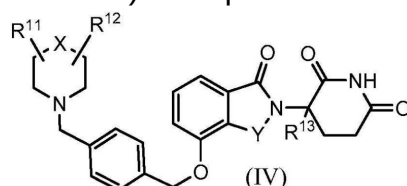
Grupo inventivo 3 (reivindicaciones 10 – 13): Compuestos de fórmula III.



Grupo inventivo 4 (reivindicaciones 14 – 17): Compuestos de fórmula IV:



Grupo inventivo 5 (reivindicaciones 14 – 17): Compuestos de fórmula IV:



Grupo inventivo 6 (reivindicación 18): Diferentes compuestos que hacen parte de diferentes fórmulas pero que tampoco guardan unidad de invención.

El grupo inventivo 1 (Compuestos de fórmula I) se encuentra divulgado en D1.

El problema a ser solucionado en esta invención consiste en proporcionar compuestos de 4'-arilmethoxyisoindolinone como agentes contra el cáncer. En la solicitud se presentan 6 posibles soluciones correspondientes a los grupos inventivos 1 a 6, que se caracterizan reclamar fórmulas diferentes en reivindicaciones independientes, y además, el grupo inventivo adicional (grupo inventivo 6), propone diferentes compuestos que hacen parte de diferentes fórmulas pero que tampoco guardan unidad de invención. Por lo tanto, no se presenta unidad de invención del grupo inventivo 1 con los demás grupos inventivos. 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, eliminando de ella las otras invenciones.

Debido a la falta de unidad de invención, el examen de patentabilidad se limita al grupo inventivo 1.

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 11 de febrero de 2010.

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	US2009004209	“4'-O- substituted isoindoline derivatives and compositions comprising and methods of using the same”	01/Enero/2009

El documento D1 ¹ divulga (resumen) compuestos de isoindolina 4'-O sustituidos y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

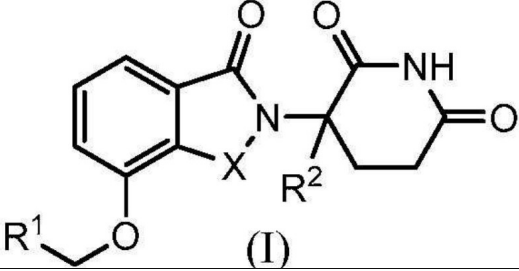
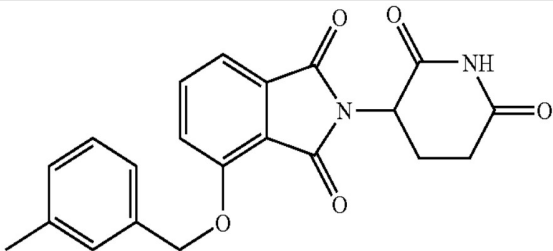
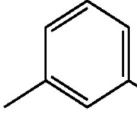
8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Grupo inventivo 1:

La reivindicación 1 consiste en “un compuesto de fórmula I”, en donde los sustituyentes son como se encuentran allí definidos.

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

Características esenciales	D1
 (I)	
X es C=O	C=O
R ² es H	H
R ¹ es -Y-R ³ ; donde Y es un enlace y R ³ es - (CH ₂) _n -arilo opcionalmente sustituido con uno o más de alquilo de (C ₁ -C ₆).	

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 7 y 19 no mencionan alguna característica que haga nuevos los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2009004209	1 – 7 y 19	Novedad

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2009004209A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20090101&DB=EPODOC&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 del día siguiente 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 2013-10-29

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