

RAD: 13-24312- -6	FECHA: 2014-05-26 17:10:18
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	

Abogado(a)/Señor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto:	Radicación:	13-24312- -6
	Trámite:	11
	Evento:	379
	Actuación:	519
	Oficio:	6310
	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/EP2011/063360				
Fecha de Presentación Internacional	03/08/2011				

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:

Descripción:	Rad. No. 13-024312-00000-0000	06/Febrero/2013
Reivindicaciones:	Rad. No. 13-024312-00000-0000	06/Febrero/2013
Dibujos:	Rad. No. 13-024312-00000-0000	06/Febrero/2013
Prioridad:	US 61/372,122	10/Agosto/2010

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un proceso para la preparación de 3-haloalquilpirazoles.
Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer

reaccionar un compuesto de fórmula IV con un agente alquilante en presencia de una amida. Asimismo, proporciona un proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante en presencia de una amida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D231/14.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 3, 4, 11 y 12 no son claras cuando emplean los términos “alquilo”, “arilo”, “heteroarilo”, entre otros porque no se especifican el número de átomos de carbono o de miembros que los conforman y en el caso de los “hetero”, no se especifica el número y la clase de heteroátomos que los pueden llegar a conformar, motivo por el cual se obtienen un sin número de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Las reivindicaciones 1, 3, 4, 11 y 12 no son claras ni concisas cuando emplean la expresión “opcionalmente sustituido” para definir los sustituyentes de la invención porque no delimita, ni enseña el objeto de la invención, asimismo, da lugar a una infinidad de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere definir los radicales y sustituyentes de manera precisa de tal manera que pueda definirse claramente el objeto de la invención, así como restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

La reivindicación 8 no es clara cuando emplea la expresión “donde el agente alquilante es capaz de alquilar un compuesto...” porque es un resultado a alcanzar, la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

5. 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 cuales están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula IV con un agente alquilante en presencia de una amida (reivindicaciones 1, 2, 5-10 y 15).
2. Proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante en presencia de una amida (reivindicación 3). Anticipado por los documentos D1 y D2.
3. Proceso para interconvertir un compuesto de fórmula IV en un compuesto de fórmula I (reivindicación 4).
4. Proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante para producir una mezcla que comprende un compuesto de fórmula I y un compuesto de fórmula IV y hacer reaccionar la mezcla en presencia de una amida (reivindicación 11).
5. Proceso para preparar un compuesto de fórmula IX (reivindicación 12).
6. Proceso para preparar un compuesto de fórmula X (reivindicaciones 13 y 14).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó 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 la fecha de presentación de la solicitud de prioridad 10 de agosto de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2008141020	2-[4-(pyrazol-4-ylalkyl)piperazin-1-yl]-3-phenyl pyrazines and pyridines and 3-[4-(pyrazol-4-ylalkyl)piperazin-1-yl]-2-phenyl pyridines as 5-HT7 receptor antagonists	20/Noviembre/2008
D2	JP2009227643	Process for producing fluorine-containing pyrazole derivative utilizing fluorine-containing alkyl carboxylic acid derivative	08/Octubre/2009

D1¹ divulga un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (Pág. 50, Preparación 35).

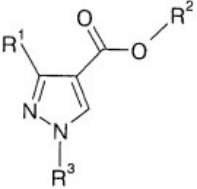
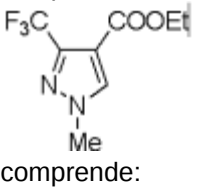
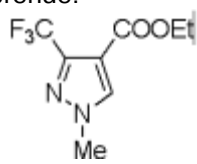
D2² enseña un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo en presencia de una base como dimetilformamida (Pág. 32, Párrs. [0223]-[0224]).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

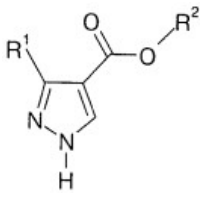
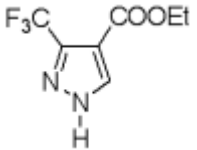
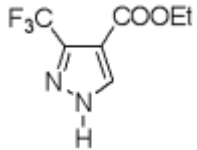
Novedad (Art 16 D486)

(Grupo inventivo 2) La reivindicación 3 consiste en un proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante en presencia de una amida.

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

Características esenciales	D1	D2
Proceso para preparar un compuesto de fórmula I que comprende:  (I)	Proceso para preparar el compuesto,  que comprende:	Proceso para preparar el compuesto, que comprende: 
Hacer reaccionar un compuesto de fórmula II con un agente alquilante en presencia de una amida.	Hacer reaccionar	Hacer reaccionar

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008141020A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20081120&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=JP&NR=2009227643A&A&FT=D&ND=3&date=20091008&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP KC=

Características esenciales	D1	D2
 (II)	 , con yodometano e hidruato de sodio, en presencia de dimetilformamida	 , con carbonato de potasio, dimetilsulfuro, en presencia de dimetilformamida
R ¹ haloalquilo C ₁ -C ₄	-CF ₃	-CF ₃
R ² alquilo, arilo o heteroarilo opcionalmente sustituidos	Etilo	Etilo
R ³ es metilo o etilo	Metilo	Metilo

Las características esenciales del proceso de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2 los cuales enseñan un proceso para la obtención de un compuesto éster etílico del ácido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico que comprende hacer reaccionar éster etílico del ácido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxílico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo o yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (D1: Pág. 50, Preparación 35; D2: Pág. 32, Párrs. [0223]-[0224]).

En consecuencia, la reivindicación 3 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2.

Las reivindicaciones dependientes 5 – 9 y 15 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 3, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008141020	3, 5-9 y 15	Novedad
D2	JP2009227643	3, 5-9 y 15	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 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 2014-06-03

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo