

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-46020- -4	FECHA: 2014-02-27 11:37:57
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: 13-46020- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 2471
 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/JP2011/068497				
Fecha de Presentación Internacional	09/08/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° 13-046020-00000-0000	07/03/2013
Reivindicaciones:	Radicado N° 13-046020-00000-0000	07/03/2013
Prioridad:	JP 2010-179577	10/08/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

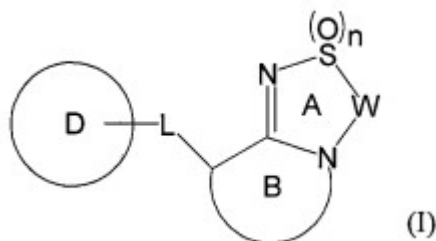
3. Objeto de la invención

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.

Título de la solicitud: “COMPUESTO HETEROCÍCLICO QUE TIENE UNA ACCIÓN POTENCIADORA DEL RECEPTOR DE AMPA (ÁCIDO ALFA-AMINO-3-HIDROXI-5-METIL-4-ISOXAZOLPROPIÓNICO)” (radicado N° 13-046020-00002-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos alternativos como potenciadores del receptor del ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y medicamentos que lo contienen (Ver radicado N° 13-046020-00000-0000).



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/542; A61P25/00; C07D513/04

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

El objeto de la reivindicación 21 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 19, 20, 22 y 23 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los grupos A, B, D y L conllevan a un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Los términos “anillo hidrocarbonado no aromático opcionalmente sustituido”, “un heterociclo no aromático opcionalmente sustituido”, “un anillo hidrocarbonado aromático opcionalmente sustituido” y “un heterociclo aromático opcionalmente sustituido” utilizados para definir al anillo D corresponden a definiciones genéricas que no permiten distinguir la invención de los compuestos conocidos en el estado de la técnica. De igual forma el grupo L definido como un espaciador que tiene la cadena principal con un número atómico de 1 -8, no es claro y no define con exactitud los grupos espaciadores utilizados en la invención. Se sugiere a la solicitante restringir la solicitud a los compuestos sustentados en la descripción. Adicionalmente se encuentra el término “opcionalmente” el cual no es limitativo ni preciso. Se sugiere al solicitante eliminar este término del pliego reivindicatorio

Las Reivindicaciones 19 y 20 indican el uso que puede darse al medicamento aunque la reivindicación esté encabezada en términos de “El medicamento”. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio. La materia objeto de las reivindicaciones 19 y 20 ya se encuentra contemplada en la reivindicación 18.

La reivindicación 21 se refiere a un método de tratamiento el cual no es patentable según la legislación aplicable (Art 20 D 486 literal (d)). Se requiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 22 y 23 se refieren a usos que se le pueden dar al compuesto lo cual no es patentable según la legislación aplicable. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones 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 10 de agosto 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:

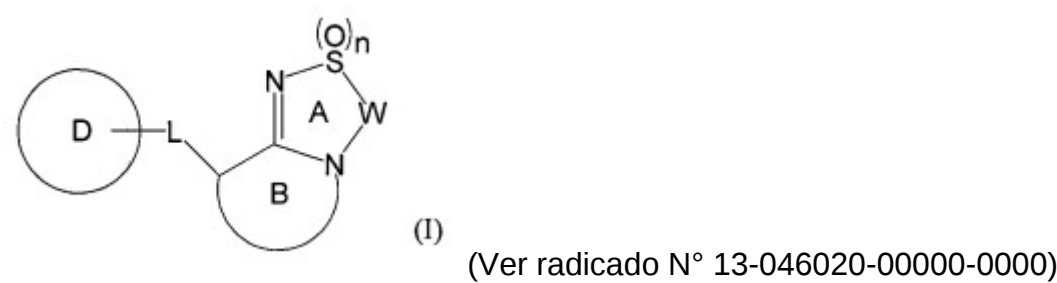
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1 ^[1]	JP2009248543	"OPTICAL INFORMATION RECORDING MEDIUM AND INFORMATION RECORDING METHOD"	29/Octubre/2009

El documento D1 divulga un compuesto de fórmula (I) (Págs. 2 a 33)

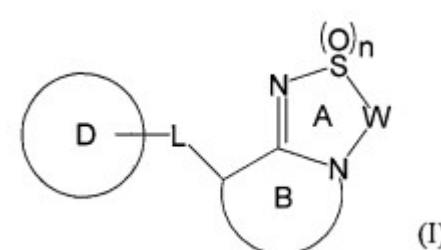
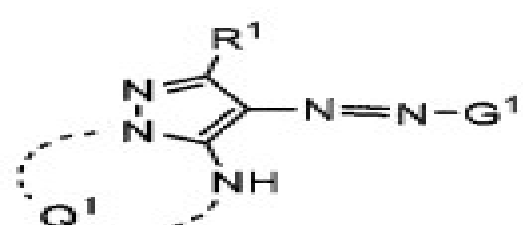
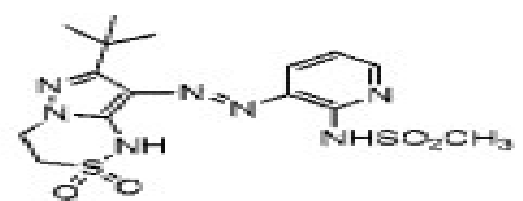
8 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

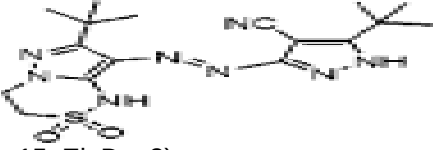
La reivindicación 1 consiste en un compuesto representado por la fórmula (I)



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

Características esenciales	D1
 (I) Caracterizado porque El anillo A es un heterociclo de 5 – 7 miembros opcionalmente sustituido, El anillo B es un heterociclo de 5 – 8 miembros opcionalmente sustituido que tiene, como átomo constitutivo del anillo además de átomo de carbono, un átomo de nitrógeno y que opcionalmente tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre, El anillo D es un anillo hidrocarbonado no aromático opcionalmente sustituido, un heterociclo no aromático opcionalmente sustituido, un anillo	 Q¹ expresa un átomo que forma un heterociclo conteniendo dos átomos de nitrógeno los cuales son adyacentes entre sí G¹ expresa un anillo heterocíclico y R¹ expresa un átomo de hidrógeno o un sustituyente.  (Pág. 13, Ej. A – 7)

1[URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=JP&NR=2009248543A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20091029&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

hidrocarbonado aromático opcionalmente sustituido o un heterociclo aromático opcionalmente sustituido, W es alquileo C₁₋₃ opcionalmente sustituido o alquenilo C₂₋₃ opcionalmente sustituido, L es un enlace o un espaciador que tiene la cadena principal con un número atómico de 1 -8, y n es 0, 1 ó 2 (Ver radicado N° 13- 046020-00000-0000)	(D – 3)  (Pág. 15, Ej. D – 3) (D – 12)  (Pág. 15, Ej. D – 12)
--	---

Las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un compuesto derivado de un anillo aromático fusionado de fórmula (I) (Págs. 2 a 33)

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

La reivindicación 18 que reclama un medicamento que comprende el compuesto de fórmula (I'), definido de forma similar y dentro de cuya definición caben igualmente los compuestos encontrados en el estado de la técnica; no define las características técnicas esenciales de dicho medicamento o composición farmacéutica por lo cual en dicha reivindicación no se observa una característica que otorgue novedad a la materia reclamada.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP2009248543	1 y 18	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 2014-03-04

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza