

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

202012
Bogotá, D.C., 20 de agosto de 2010

Apoderado: Alicia Lloreda Ricaurte

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-009306- -00002-0000

Fecha: 2010-08-26 15:54:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	07-009306
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	07-009306
	Folios	

Patente de Invención ☒

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. Sol. Internacional

PCT/EP2005/008143

Fecha de Presentación Internal.

27/jul/2005

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 61 a 96 Como se radicó inicialmente
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 97 a 104 Modificación al momento de entrada en fase nacional.
Folios: 43 a 48 Enmendado den fase internacional
- 1.3. Prioridad: Folio 1: US 60/543670, 11/feb/2004

2. Modificaciones no aceptadas (Artículos 22 y 34 PCT)

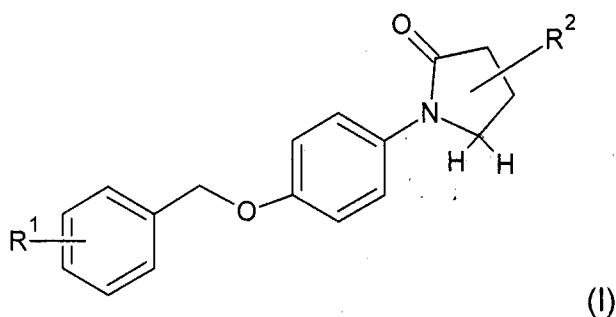
En el oficio (folio 43) mediante el cual el solicitante presentó el capítulo reivindicatorio tal como había sido presentado en la solicitud internacional, y en oficio (folio 61) el solicitante manifiesta que en ejercicio del derecho conferido por el artículo 28 numeral 1 del tratado P.C.T., el capítulo reivindicatorio fue modificado al momento de su presentación en fase nacional en Colombia. Esta oficina considera que el solicitante hizo una lectura errónea del artículo citado, ya que dicha modificación no está prevista para el momento de entrada a fase nacional, como lo confirman el artículo 22 y 34 del mismo Tratado, sino tan sólo después de haberse admitido a dicha fase nacional y sólo previo diligenciamiento y presentación de un formulario único de correcciones y modificaciones y pago de una tasa (numeral 1.2.1.6 del

capítulo quinto, título X de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio). Puesto que dicho formulario no se presentó y el pago tampoco se efectuó, dicha modificación no puede tomarse en cuenta, mucho menos al momento de entrada en la fase nacional de P.C.T.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: DERIVADOS DE BENCILOXILO COMO INHIBIDORES DE LA MAO-B

El objeto de la invención son los derivados de 1-[4-(benziloxi)fenil]pirrolidin-2-ona, como inhibidores de la monoamino oxidasa tipo B:



- Reivindicaciones 1, 2,4: Un compuesto de la fórmula (I)
- Reivindicación 5, 6, 7: Composiciones que los contienen
- Reivindicación 3: Un proceso para producción del compuesto (I)
- Reivindicaciones 8,9: Uso
- Reivindicación 10: como se ha escrito

Se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): C07D401/04, A61K31/4375

4. De la solicitud de Patente

4.1 Reivindicaciones (artículo 30 de la Decisión 486 de la CA.N.y/o art.22 Tratado PCT.)

-En la reivindicación 3, la reacción de los pasos J) y k) para la producción de compuestos de las fórmulas I-9 e I-10 no parecen conducir a compuestos de fórmula de acuerdo a la reclamación 1, por lo tanto es inconsistente.

-La reivindicación 4 no es clara, posee inconsistencias, se encabeza como compuesto y el texto de la reivindicación es referente al proceso de obtención, lo cual no es una característica de compuesto; los compuestos se definen técnicamente, por su estructura química particular o por su nombre químico específico.

-Las reivindicaciones 5 y 6 no son claras, poseen inconsistencias, se encabezan como composición y el texto de la reivindicación es una mezcla de uso tácito de los compuestos y método terapéutico, porque como composición no está técnicamente definida.

-La reivindicación 7 no es clara, ya que se encabeza como compuesto y el texto de la reivindicación es un método terapéutico donde se usan los compuestos, los

compuestos de definen técnicamente, por su estructura química particular o por su nombre químico específico.

-La reivindicación 10 reclama la invención como se ha descrito, lo cual no es aceptable, ya que como debe ser sabido, los compuestos y procesos deben ser **definidos** en términos técnicos, y estar perfectamente delimitado el alcance de la invención, y la descripción no tiene perfectamente delimitado su alcance, en las reivindicaciones no se acepta las referencias a la descripción a menos que sea absolutamente necesario, para definir la invención, este no es el caso.

Por lo tanto las reivindicaciones no cumplen con el requisito de claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486 de la C.A.N.)

-Las reivindicaciones 8 y 9 reclaman el uso de compuestos y de acuerdo con la legislación colombiana el uso no se considera para protección, como se lee en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "... Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología..."; aquí NO se hace alusión al uso.

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica fecha de presentación de la solicitud de la cual se reclama prioridad, 02/sep/2004.

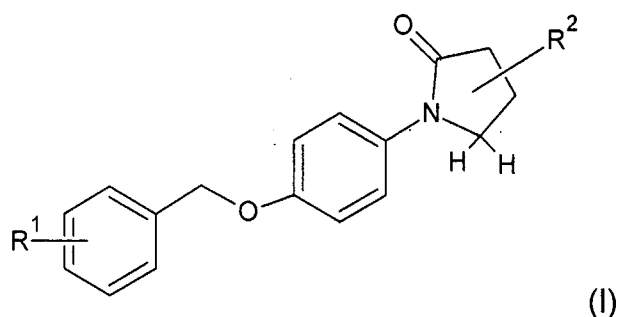
Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda del estado de la técnica, en bases de datos donde esta oficina tiene acceso libre, para búsqueda de documentos relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en presente solicitud, encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de Presentación*
D1	WO2004026826	Pyrrolidone derivatives as MAOB inhibitors	01/abr/2004
D2	WO2004026827	Pyrrolidone derivatives as MAOB inhibitors	01/abr/2004
D3	FR2500831	Nouvelles N-aryl-oxazolidones et pyrrolidones	27/feb/1981

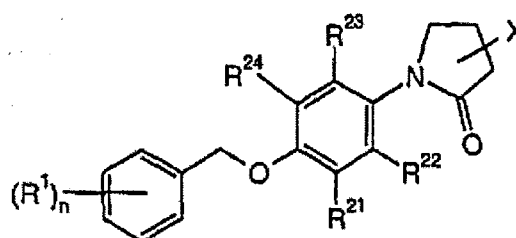
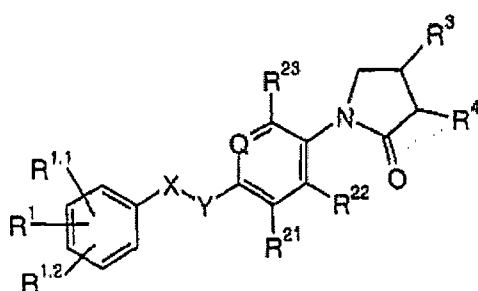
7. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

7.1. Novedad (artículo 16 D486 de la C.A.N.)

La solicitud en estudio reclama los derivados de derivados de 1-[4-(benziloxi)fenil]pirrolidin-2-ona de fórmula general (I):



-D1 y D2 enseñan derivados de 1-[4-(benziloxy)fenil]pirrolidin-2-ona comprendidos por las fórmulas:

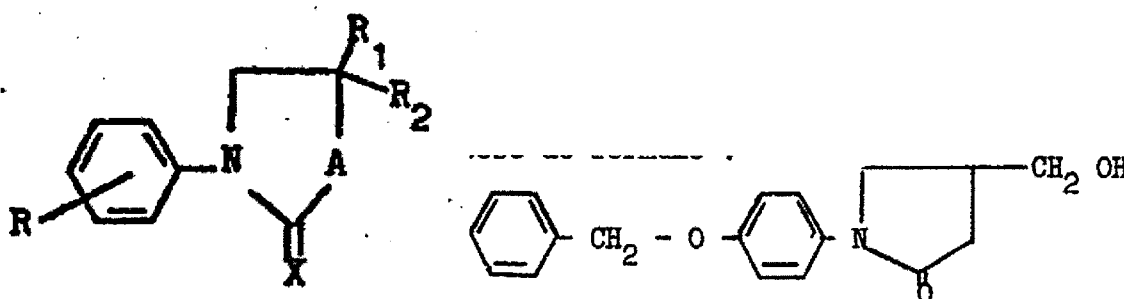


R^3 is $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{H})\text{CH}_3$ or $-\text{CH}_2\text{CN}$; and

R^4 is hydrogen;

Estos derivados no comprenden el sustituyente heteroarilo de 5 miembros, que contiene 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N,O ó S; como sí lo comprende la solicitud en estudio.

-D3 enseña los derivado de 1-[4-(benziloxy)fenil]pirrolidin-2-ona comprendidos por la fórmula:

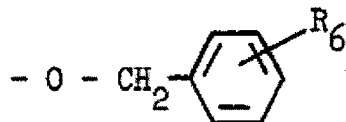


dans laquelle l'ensemble (X, A, R_1) prend l'une quelconque des valeurs suivantes :

a) $(0,0, H)$, R_2 représentant :

- un groupe éther de formule : $-\text{CH}_2-\text{OR}_5$ dans laquelle R_5 représente :
 - . un groupe alkyle linéaire ou ramifié comportant de 1 à 3 atomes de carbone, ou un groupe cyclohexyle, auquel cas R est en position para, et prend l'une quelconque des significations suivantes : cyanobutoxy; n-butyloxy ; (méthyl-3 butyl)oxy ; cyclopentylméthoxy

cyclohexylméthoxy ; (cyclohexène-1 yl) méthoxy ; cyanoéthoxy ;
(cyano-3) propyloxy ; benzyloxy de formule :



Si bien estos derivados comprenden un cicloalquil y un aril (benziloxi), en en pa posición 4 de la porción pirrol-2-ona, no comprende el sustituyente heteroarilo de 5 miembros, que contiene 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de N,O ó S; como sí lo comprende la solicitud en estudio.

Los compuestos reclamados en la solicitud en estudio son nuevos respecto al arte previo encontrado, por lo tanto la solicitud en estudio cumple con el requisito exigido en el artículo 16 D486 de la C.A.N.

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 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.



ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
27 ago. 2011

CONCEPTO TECNICO No. 2950	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202012
---------------------------	--------------------------------------