

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-61812- -4	FECHA: 2014-05-26 17:11:11
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

Asunto: Radicación: 13-61812- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6315
 Folios: 3

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/US2011/053997				
Fecha de Presentación Internacional	29/09/2011				

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:	Rad. No. 13-061812-00000-0000	02/Abril/2013
Reivindicaciones:	Rad. No. 13-061812-00000-0000	02/Abril/2013
Dibujos:	Rad. No. 13-061812-00000-0000	02/Abril/2013
Prioridad:	US 61/388,148	30/Septiembre/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

Título de la solicitud “Sales de oxalato cristalinas de un compuesto diamida”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar sales cristalinas de 1-(2-[[4-(4-[[[(R)-2-hidroxi-2-(8-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)etilamino]-metil]fenilcarbamoil)butil]metilcarbamoil}etil)piperidin-4-il éster del ácido bifenil-2-ilcarbámico.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una sal de oxalato cristalino de 1-(2-[[4-(4-[[[(R)-2-hidroxi-2-(8-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)etilamino]-metil]fenilcarbamoil)butil]metilcarbamoil}etil)piperidin-4-il éster del ácido bifenil-2-ilcarbámico

seleccionada de un solvato de isopropanol y de un hidrato.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D401/12, A61K31/444, A61P11/08.

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

El objeto de las reivindicaciones 12-15 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 16-19 no es patentable de acuerdo con el Art 14, porque aunque se encabezan como “una sal de oxalato cristalina”, se caracterizan por su “uso”.

6. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es general. La invención se refiere a formas cristalinas de la sal de oxalato de 1-(2-{{4-(4-{{(R)-2-hidroxi-2-(8-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)etilamino}-metil}fenilcarbamoil)butil}metil carbamoil}etil)piperidin-4-il éster del ácido bifenil-2-ilcarbámico, por lo cual se sugiere hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 3, 5, 7 y 9 no son claras porque hacen referencia a los dibujos, según la expresión “ilustrado en la FIG...”. Se requiere eliminar la referencia a los dibujos, ya que el barrido de calorimetría diferencial y los picos del patrón de difracción de rayos X deben ser definidos por valores específicos.

La reivindicación 11 no es clara cuando emplea el término “un agente antiinflamatorio” porque define los componentes de la composición por su función o actividad pero no por un compuesto o componente como tal, lo que hace que se obtenga un número indefinido de composiciones que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere al solicitante restringir el alcance de la reivindicación a componentes específicos o eliminar la reivindicación del pliego reivindicatorio, ya que en la descripción a pesar de que se nombran de manera general, no hay sustento del efecto de la combinación de la sal oxalato con agentes antiinflamatorios.

La reivindicación 11 no es clara cuando emplea los términos “sal” o “solvato” porque en ninguna parte de la descripción se encuentra como se pueden formar u obtener dichos compuestos a partir de los agentes antiinflamatorios a los que se refiere en el pliego reivindicatorio, tampoco hay soportes de los solvatos que se han obtenido. Se sugiere al solicitante eliminar estos términos del alcance del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 16 – 18 no son claras porque indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminar las reivindicaciones del capítulo 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 prioridad 30 de septiembre de 2010 y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud:

8. Conclusión

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