

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE

ASUNTO Radicación 07 129 191
 Trámite 11
 Evento 379
 Actuación 519
 Oficio **2 1 1 4 0 9**
 Folios 5

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	
Via Nacional			
Via PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	Capítulo II ☒
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2006/005370		
Fecha de Presentación Internacional	06/Junio/2006		

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:	Folios 104 a 177	06/Diciembre/2007
Reivindicaciones:	Folios 178 a 224	06/Diciembre/2007
	Folios 421 a 462	01/Diciembre/2008
Oposiciones:	Folios 240 a 410	Gynopharm 03/Junio/2008
Respuesta del solicitante:	Folios 412 a 419	01/Diciembre/2008
Prioridad:	GB 0511686.8	08/Junio/2005

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: "Procedimiento para preparar inhibidores de renina".

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar un procedimiento para la síntesis de compuestos inhibidores de renina.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un procedimiento para la síntesis del compuesto de fórmula III, que comprende:
a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula I con un residuo capaz de transformar el hidroxilo a X.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D207/08//207/16//407/04.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 30 y 36 no son claras, ni concisas, por la definición de la invención en términos de radicales "alquilo", "carbono-alquilo 1 a C átomos de carbono", "alcoxialquilo", "alcoxi carbonilo inferior", "halogenuro", "ácido hidroalílico", entre otros, porque no se definen los átomos de carbono que los conforman. Se sugiere definir los radicales 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 ó probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

Las reivindicaciones 1-3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 46, 49, 51, 53, 59, 61 y 63 no son claras porque emplean las expresiones "uno o más", "si se desea", "especialmente", "en especial", o "por ejemplo", los cuales al preceder una característica no son limitativos, porque hacen opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente y/o eliminar estos términos del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 36 y 37 no son claras porque emplean los términos "derivado metalo-orgánico", "reactivo capaz de activar el grupo carbonilo", "residuo capaz de transformar el hidroxilo", "que se puede remover por hidrólisis", que son imprecisos y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere definir los reactivos 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 reactivos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

La reivindicación 4 no es clara porque hace referencia al compuesto de fórmula I de acuerdo con la reivindicación 3, pero en la reivindicación 3 se cita el compuesto de fórmula III. Se solicita hacer la aclaración correspondiente.

La reivindicación 8 no es clara porque hace referencia a un grupo PG, el cual no está presente en el compuesto de fórmula IVa. Se solicita hacer la aclaración correspondiente.

La reivindicación 11 no es clara porque hace referencia al compuesto de fórmula XVI según la reivindicación 8 (en donde se mencionan los compuestos de fórmula IVa y I), en lugar de citar la reivindicación 10 (en donde se menciona el compuesto de fórmula XVI). Se solicita hacer la corrección correspondiente.

Las reivindicaciones 15, 45, 47, 50, 52, 56, 58, 60, 62 no son claras porque emplea el término "condiciones de Grignard" o "condiciones tipo Grignard", "oxidar", "abertura de anillo reductiva o hidrogenolítica", los cuales son imprecisos, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica, no señalan las condiciones específicas, ni reactivos con los cuales se pueden llevar a cabo dichas reacciones. Se sugiere definir la invención por las condiciones específicas en que debe realizarse el proceso.

La reivindicación 34 no es clara porque hace referencia a la fabricación de un compuesto de fórmula XV de acuerdo a la reivindicación 31, la cual corresponde a un

compuesto de fórmula XIII, en lugar de citar la reivindicación 33. Se solicita hacer la corrección correspondiente.

La reivindicación 47 no es clara porque hace referencia a la obtención de un compuesto de fórmula XXI "[...] a un compuesto de fórmula VII", en lugar de "[...] a partir de un compuesto de fórmula VII". Se solicita hacer la corrección correspondiente.

La reivindicación 59 carece del encabezado "Un procedimiento para [...]". Se solicita hacer la corrección correspondiente.

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.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a aproximadamente 50 grupos inventivos. Los grupos inventivos están definidos de la siguiente manera:

- 1° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula III (reivindicaciones 1 y 2).
- 2° Compuestos de fórmula III (reivindicaciones 3 y 4).
- 3° Procedimiento para la elaboración del compuesto de fórmula IV (reivindicación 5).
- 4° Compuestos de fórmula IV (reivindicaciones 6 y 7).
- 5° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula IVa (reivindicación 8).
- 6° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula IV (reivindicación 9).
- 7° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula V (reivindicación 10).
- 8° Compuestos de fórmula XVI (reivindicaciones 11 y 12).
- 9° Compuestos de fórmula V (reivindicaciones 13 y 14).
- 10° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula VII (reivindicación 15).
- 11° Compuestos de fórmula VII (reivindicaciones 16 y 17).
- 12° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula VIII (reivindicaciones 18 y 39).
- 13° Compuestos de fórmula VIII (reivindicaciones 19 y 20).
- 14° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula X (reivindicación 21).
- 15° Compuestos de fórmula X (reivindicaciones 22 y 23).
- 16° Compuestos de fórmula IX (reivindicaciones 24 y 25).
- 17° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XI (reivindicación 26).
- 18° Compuestos de fórmula XI (reivindicaciones 27 y 28).
- 19° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XIII (reivindicación 29).
- 20° Compuestos de fórmula XIII (reivindicaciones 30 y 31).
- 21° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XIV (reivindicación 32).
- 22° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicaciones 33).
- 23° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicaciones 34 y 35).
- 24° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XVI (reivindicación 36).
- 25° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XVII (reivindicación 37).
- 26° Compuestos de fórmula XVII (reivindicación 38).
- 27° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 40).
- 28° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XVIII (reivindicación 41).
- 29° Compuestos de fórmula XVIII (reivindicación 42).
- 30° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XIX (reivindicación 43).

- 31° Compuestos de fórmula XIX (reivindicación 44).
- 32° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XX (reivindicación 45).
- 33° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 46).
- 34° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XXI (reivindicación 47).
- 35° Compuestos de fórmula XXI (reivindicación 48).
- 36° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 49).
- 37° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XIX (reivindicación 50).
- 38° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 51).
- 39° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XX (reivindicación 52).
- 40° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 53).
- 41° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XXIII (reivindicación 54).
- 42° Compuestos de fórmula XXIII (reivindicación 55).
- 43° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XXIV (reivindicación 56).
- 44° Compuestos de fórmula XXIV (reivindicación 57).
- 45° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XX (reivindicación 58).
- 46° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 59).
- 47° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XVIII (reivindicación 60).
- 48° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 61).
- 49° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XX (reivindicación 62).
- 50° Procedimiento para elaborar el compuesto de fórmula XV (reivindicación 63).

Los anteriores grupos inventivos no comparten una característica técnica común. Estos grupos divulgan métodos de obtención de compuestos caracterizados por etapas y reactivos diferentes, así como compuestos con diferentes fórmulas y núcleos estructurales, por ejemplo, los compuestos de fórmula III corresponden a los que comprenden un anillo de pirrolidina, mientras que los compuestos de fórmula XIX tienen un anillo de tetrahidrofurano. 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. Análisis de la oposición

Argumentaciones de Gynopharm

Dice el oponente que esta solicitud carece de novedad porque "a la fecha de prioridad, 8 de junio de 2005, era parte del arte anterior con base en el documento D1 (EP1215201, publicada el 19 de junio de 2002) y D2 (ES2137478, publicada el 25 de octubre de 1995), compuestos de fórmula XX, XIV y XV y el proceso para obtener desde la fórmula XX el compuesto de fórmula XIV y desde la fórmula XIV el de fórmula XV, sobre la cual busca protección el capítulo reivindicatorio". Además, afirma el oponente que carece de altura inventiva porque "a la fecha de prioridad, 8 de junio de 2005, a partir del documento D2 en combinación con D1, puede llegar de manera evidente a aquellos compuestos intermediarios así como el proceso para preparar inhibidores de renina, sobre la cual busca protección el capítulo reivindicatorio". Concluye diciendo que "[...] la solicitud y lo reivindicado no es objeto de patentabilidad. [...] la solicitud pretendida no cumple con dos de los tres requisitos de patentabilidad."

Respuesta del solicitante

Afirma el solicitante que "en cuanto a los compuestos de fórmula XX, que podrían corresponder a los compuestos de fórmula VII de D1 o IIc de D2, las reivindicaciones que hacían referencia a los mismos, han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio

modificado". Que "los procesos revelados en la presente invención para la preparación de compuestos de las fórmulas XIV, XV y XX, no ha sido anticipado o siquiera sugerido por D1 y por lo tanto es nuevo a la luz del arte previo citado". Además, que "D1, sólo o en combinación con D2, no provee sugerencia alguna que hubiese conducido a la persona del oficio medianamente versada en la materia a diseñar específicamente la secuencia de etapas que conforman la ruta sintética de la presente solicitud".

Respuesta del Examinador Técnico

El documento D1, EP1215201, publicado el 19 de junio de 2002, enseña un procedimiento para la preparación de ariloctanoil amidas, y el documento D2, ES2137478, publicado el 25 de octubre de 1995, divulga amidas de ácido delta-amino-gamma-hidroxi-omega-arilalcanoico y el proceso de obtención de las mismas. Si bien es cierto el opositor tiene razón en que estos documentos divulgan los compuestos de fórmula XX, XIV y XV de la invención y el proceso para obtener el compuesto de fórmula XV a partir del compuesto XX que reacciona para formar el compuesto de fórmula XIV y finalmente obtener el compuesto de fórmula XV, el solicitante ha modificado el capítulo reivindicatorio de tal manera que estos documentos no desvirtúan la novedad, ni el nivel inventivo del objeto de esta solicitud; por lo cual no se considerarán dentro del examen de patentabilidad.

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 08 de junio de 2005 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 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 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

~~29 JUN. 2012~~

Elaborado por: Rubiela Pacanchique Vargas *RV*
Revisado por: Jacqueline Alfonso Roza