

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS REINALDO OLARTE

ASUNTO	Radicación	08 79189
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	004

13040

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I ☐	Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/EP2007/050991
Fecha de Presentación Internacional 01 febrero 2007

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 90 a 181	30/Julio/2008
Reivindicaciones:	Folios 182 a 188	30/Julio/2008
Prioridad:	GB 0602238.8	03/Febrero/2006
	GB 0615094.0	28/Julio/2006

2. Análisis de la Prioridad

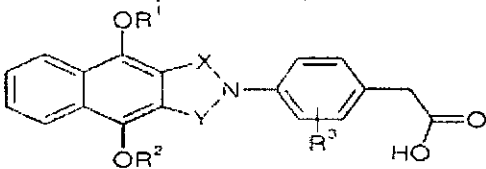
Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Derivados de Benzoisoindol para el tratamiento del dolor"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos derivados de la benzoindol.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I), sus derivados, las composiciones que los contienen y su uso a nivel de los receptores EP₄.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 209 / 64 // C07D 209/66 // A61K 31 / 4035 // A61P 25/02

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

El objeto de las reivindicación 11 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 la reivindicaciones 9, 10 y 12 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Título

El título no da cuenta del anillo de fórmula (I), ya que son derivados de benzoisoindolinona N-sustituídas por el ácido 4-fenil-acético o benzoftalimidas N-sustituídas por el ácido 4-fenil-acético, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

1- En las reivindicaciones 7 y 8 mencionan un procedimiento, pero este no se define mediante características; la secuencia lógica de etapas y las condiciones específicas que median la reacción. Se sugiere, entonces, definir la invención por sus etapas, condiciones, reactivos y catalizadores empleados.

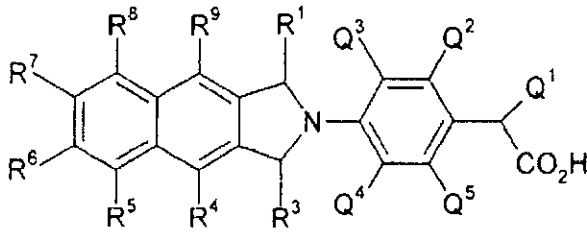
7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: febrero 3 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

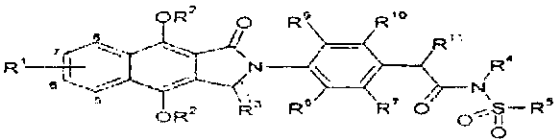
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO020064564	Benzo[F]isoindole Derivates with affinity to the EP4 Receptor	22 de agosto de 2002
D2	WO0250033	Benzo(F) Isoindol Derivates and their use as EP4 Receptor Ligands	27 de junio de 2002

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=02064564A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020822&DB=EPODOC&locale=en_EP

Divulga (Pág. 1, resumen) derivados de Benzo(F)isoindol con la estructura:



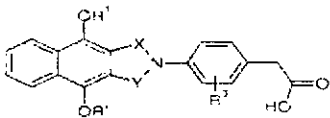
D2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0250033A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20020627&DB=&locale=en_EP
Divulga (Pág. 1, resumen) compuestos de fórmula:



8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I):



Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
R ₁ y R ₂ : Alquilo C ₁ -C ₄ , CHF ₂	R ₄ y R ₉ : Alcoxy C ₁₋₆ , OCF ₃	R ₂ :Alquilo C1-C6
X y Y: C=O, CH ₂	R ₁ y R ₃ : =O, alquilo C ₁ -C ₆	R ₃ :H
R ₃ : H	Q ₁ , Q ₂ , Q ₃ , Q ₄ y Q ₅ : H	R ₆ , R ₇ , R ₈ y R ₉ :
	R ₅ , R ₆ , R ₇ y R ₈ : H	R ₁₁ :H
		R ₁ : H

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan compuestos derivados del Benzo (F) isoindol.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 consiste en la presencia del grupo CHF₂.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D2 consiste en la presencia del grupo CHF₂ y un grupo carboxilo en vez de una metanosulfonamida.

La presencia de este radical no aporta ningún efecto que sea inesperado, pues la actividad de este compuesto es la misma que se había divulgado en los documentos D1 y D2 a nivel de los receptores EP₄.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo aportar un compuesto que contenga un sustituyente grupo CHF₂, para actuar a nivel de los receptores EP₄".

Sin embargo, los compuestos que aportan los documentos D1 y D2 a pesar de carecer de ese radical, realizan la misma actividad de los compuestos de la presente solicitud.

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el grupo sustituyente CHF₂ de en el compuesto de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

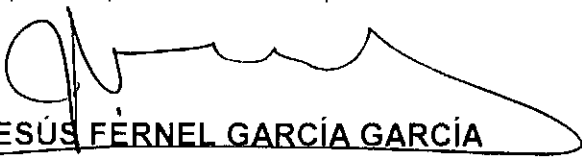
Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO020064564	1,2,4 – 6	Nivel Inventivo
D2	WO0250033	1,2,4 – 6	Nivel Inventivo

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para sesenta (60) días y presentarla por escrito

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.


JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
 Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

27. III. 2012

Elaborado por: Angela Susana Pardo *my*
 Revisado Por: Consuelo Leguizamón Leguizamón *by*
 Aprobado por: Jesús Fernel García García