

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
DILIA RODRIGUEZ D' ALEMAN

ASUNTO	Radicación	08-91896
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	3
	Folios	1 2747

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

No. Solicitud Internacional PCT/US 2007/005388
Fecha de Presentación Internacional 28 de febrero de 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 5-172	02 de septiembre de 2008
Reivindicaciones:	Folios 173-182	02 de septiembre de 2008
Dibujos:	Folios 183-184	02 de septiembre de 2008
Prioridad:	US 60 777962	01 de marzo de 2006
	US 60 841028	30 de agosto de 2006

2. Análisis de la Prioridad

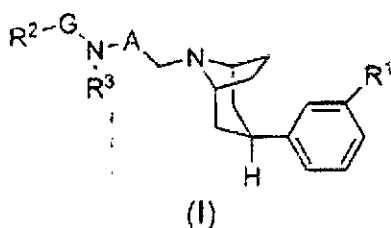
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "compuestos de 8-azabicyclo (3, 2, 1) octano como antagonistas del receptor opioide mu"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos útiles como antagonistas de los receptores opioides MU

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 451/02

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

El objeto de las reivindicaciones 24-26 no es patentable de acuerdo con el Art citado literal d)

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

La reivindicación 21-23 no es patentable de acuerdo con el artículo citado

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de A, G, R², R⁴, R⁵, R^a, R^b y R^c son géneros funcionales tales como alquilenilo C₁₋₄, cicloalquilo C₃₋₁₂, arilo C₆₋₁₀, alquilos C₁₋₃, cicloalquilo C₁₋₆, alquilos C₁₋₆, alcoxi C₁₋₃, j es 1, 2, ó 3, n es 1, ó 2, p es 1, ó 2, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

La expresión: "opcionalmente", "con uno o dos..." precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

No es clara la definición de "p" ya que no se encuentra un lugar donde aplicarlo en el compuesto de fórmula I. se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 21 es una reclamación de producto y ésta sólo puede ser definida en términos de su proceso de fabricación o por sus características estructurales. Se sugiere definirlo por sus características esenciales, estructurales o funcionales.

Las reivindicaciones 1, 8, 11, 16 especifican la formación de solvatos de los compuestos reivindicados, lo cual es falto de claridad debido a que para determinar si un substrato particular formaría solvatos o hidratos requeriría la síntesis del substrato y someterlo a recristalización con una variedad de solventes, temperaturas y humedades y en el capítulo descriptivo no hay un ejemplo de trabajo de cualquier hidrato o solvato formado. Y no hay evidencia de que tales compuestos existan.

La reivindicación 16 no es clara porque se define como "un proceso para preparar un compuesto de fórmula (I)", sin embargo, se presentan dos métodos diferentes, se sugiere definir los diferentes procesos que se desean proteger en reivindicaciones separadas. Tampoco es clara la reivindicación porque no definen las características esenciales del proceso (condiciones de reacción, solventes, catalizadores utilizados)

Descripción (Art 28 D 486)

La Descripción presenta inconsistencias al definir el término "alquilenilo" (folio 16, líneas 6-11), como "un grupo hidrocarburo saturado divalente", ya que de la primera la parte de la expresión "hidrocarburo saturado" se entiende que todos sus carbonos tienen configuración SP3, es decir que hace referencia a enlaces sencillos, la segunda parte de la expresión "divalente" hace referencia al carbono le hacen falta dos electrones de valencia para completar su octeto, lo cual es incompatible con los principios fundamentales de la química orgánica. Más adelante en el párrafo refieren para el grupo de "grupo hidrocarburo saturado divalente" refieren como compuestos representativos el etileno, n-propileno, n-butileno y similares, los cuales presentan una configuración de al menos dos carbonos del radical es SP2 para permitir el doble enlace. Sírvase hacer las aclaraciones pertinentes.

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: marzo 1 de 2006

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.


JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
 Director de Nuevas Creaciones (E)

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

25 JUL 2012

Elaborado por: Harvey Jaramillo Vergara
 Revisado Por: Ana delia Pinzón. *OKU*