

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-296680- -3	FECHA: 2014-11-20 09:42:37
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Asunto: Radicación: 13-296680- -3
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 14552
 Folios: 4

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/IB2012/001386				
Fecha de Presentación Internacional	19/06/2012				

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. 13-296680-00000-0000	19/Diciembre/2013
Reivindicaciones:	Rad. No. 13-296680-00000-0000	19/Diciembre/2013
	Rad. No. 13-296680-00001-0000	06/Febrero/2014
Dibujos:	Rad. No. 13-296680-00000-0000	19/Diciembre/2013
Prioridad:	US 61/498,651	20/Junio/2011
	US 61/537,103	21/Septiembre/2011

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

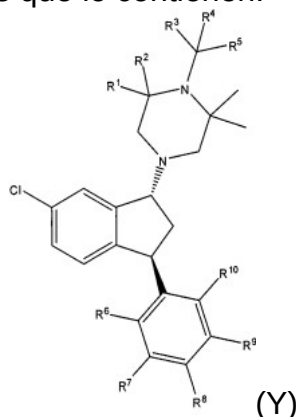
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las

cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiará la totalidad del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “1-piperazino-3-fenil-indanos deuterados para el tratamiento de esquizofrenia”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos 1-piperazino-3-fenil-indanos con actividad en los receptores D1, D2 y 5HT2 con menor velocidad de metabolismo y, por lo tanto, menor formación de metabolitos.

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



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07B59/00, C07D241/04, A61K31/495, A61P25/00.

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 14, 15, 18 y 21 no son claras, ni precisas cuando emplean expresiones como “uno de R¹-R¹⁰ comprende (...) % de deuterio”, “el (...) % del compuesto tiene un átomo de deuterio y cualquier átomo no designado como deuterio está presente en (...) su abundancia natural”, porque no designa específicamente el número de isótopos deuterio que están presente en los compuestos de fórmula (Y), por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere realizar las aclaraciones correspondientes sustituyendo dichas expresiones por el número de isótopos deuterio presentes en los compuestos de fórmula (Y).

Las reivindicaciones 1, 14, 15, 18 y 21 no son claras cuando emplean el término “aproximadamente” el cual es impreciso, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminar el término del pliego reivindicatorio y sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 17 no es clara porque hace referencia a una forma cristalina según el término “forma polimórfica” pero esta no se caracteriza apropiadamente debido a que no presenta el patrón de difracción de rayos X en mono cristal, el patrón de difracción de rayos X en polvo (DRXP) con por lo menos los 20 picos correspondientes a las intensidades de los haces difractados o a los espacios interplanares d_{hkl} según los índices de Miller (hkl) medidos de acuerdo con el ángulo de difracción de Bragg 2θ en el intervalo más representativo comprendido entre 5° hasta 90°, las espectroscopías Raman e IR, la espectroscopía RMN-C¹³, o, los métodos de análisis térmico: TGA, DTA y DSC. Se solicita eliminar la reivindicación del pliego reivindicatorio o definir el polimorfo según sus características técnicas esenciales.

La reivindicación 17 no es clara porque hace referencia a los dibujos según la expresión “como se indica en la Figura...” Se sugiere eliminar la referencia a la descripción o a los dibujos.

Las reivindicaciones 22-27 se refieren al compuesto de fórmula (XV) y el proceso de obtención del mismo, sin embargo, se encuentran redactadas de tal manera que entre las reivindicaciones 22, 23 y 25 no haya dependencia alguna. Se sugiere redactarlas de tal manera que todas queden vinculadas, o dependientes, teniendo como concepto común inventivo la obtención del compuesto de fórmula (XV).

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos inventivos. Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Compuestos de fórmula (Y), composiciones farmacéuticas que los comprenden y el método de obtención de sus sales, específicamente el método para obtener la sal tartrato del compuesto de fórmula (IV) (Reivindicaciones 1-21 y 28-29).

2. Compuesto de fórmula (XV) y proceso para la obtención del mismo (Reivindicaciones 22-27). El compuesto de fórmula XV es un intermediario en la obtención de los compuestos de fórmula Y pero que en ninguna parte de las reivindicaciones se relaciona la manera en que a partir del compuesto de fórmula XV se contiene los compuestos de fórmula Y, lo que diferencia claramente otro grupo inventivo, toda vez que el objeto de la invención analizada corresponde a los compuestos de fórmula (Y) y no a los compuestos de fórmula (XV).

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. 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, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

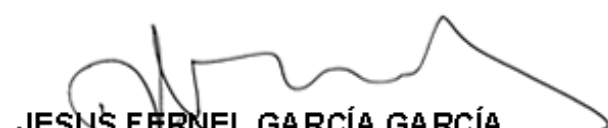
7. Conclusión

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.



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2014-11-25

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo