

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-14339- -2	FECHA: 2014-12-23 13:36:55
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 14-14339- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 15706
Folios: 6

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/US2012/049451				
Fecha de Presentación Internacional	03/08/2012				

1 . Documentos estudiados:

Descripción:	Radicado N° 14-014339-00000-0000	24/01/2014
Reivindicaciones:	Radicado N° 14-014339-00000-0000	24/01/2014
Prioridad:	US 61/515.278	4/08/2011

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:

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 (reiv. 1 a 22).

Título de la solicitud: METABOLITOS DE TRANS-CLOMIFENO Y USOS DE LOS MISMOS.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer compuestos que son moduladores del receptor de estrógeno relacionado con tamoxifeno, para el tratamiento de trastornos que varían desde hipogonadismo secundario en hombres a la inducción de la ovulación en mujeres anovulatorias, sin los inconvenientes del metabolismo del primer paso del fármaco por el hígado, que requiere dosis altas para la administración oral.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona metabolitos de trans-clomifeno

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C217/18.

4 . Excepciones de patentabilidad (Art 20 D486 literal a)-d))

El objeto de la reivindicación 4 a 19 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5 . De la solicitud de patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

De acuerdo con lo revelado en el capítulo reivindicatorio, la reivindicación 1 está caracterizada por las fórmulas condensadas de unos compuestos dentro de las cuales se puede encontrar un número elevado de compuestos y que pueden no estar relacionados con el clomifeno. Las reivindicaciones presentan algunas palabras que no son concisas por ejemplo “compuestos sustancialmente puros”.

Descripción (artículo 28 D. 486)

El ejemplo 1 no es claro porque los metabolitos mostrados en las tablas 1 y 2 se encuentran con su fórmula condensada y no es claro si alguno de los compuestos de la reivindicación 2 está dentro de dicho ejemplo.

La descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa cómo la persona experta en el arte puede desarrollar o llevar a cabo la invención. La solicitud no describe suficientemente clara y completa cómo fueron preparados los compuestos reivindicados. Solamente se encuentra en la descripción (Pág. 9, 10) que los compuestos fueron aislados de tejido humano y luego purificados o pueden ser producidos sintéticamente. Los compuestos en el ejemplo 1 están caracterizados únicamente por su fórmula condensada. Entonces, no es posible determinar si algún compuesto de la reivindicación 2 se preparó por el método descrito en el ejemplo 1. De igual manera, el ejemplo 1 no describe cómo uno de los de metabolitos es aislado en forma sustancialmente pura.

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: 4 de agosto de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Boian Ganchev et al. Analytical and Bioanalytical Chemistry Springer. Vol. 400, N° 10. Pp 3429-3441	“Quantification of clomiphene metabolite isomers in human plasma by rapid-resolution liquid chromatography–electrospray ionization–tandem mass spectrometry”	1/Mayo/2011
D2	R. Jeffrey Baumann et al. Biochemical Pharmacology. Vol. 55 N° 6. Pp 841-851	“Clomiphene analogs with activity in vitro and in vivo against human breast cancer cells”	1/Marzo/1998

El documento D1^[1] divulga un estudio de clomifeno y sus metabolitos aislados de plasma humano e identificado por HPLC (Resumen, documento completo).

El documento D2^[2] divulga análogos de clomifeno con actividad in vivo e in vitro contra cáncer de seno (Resumen, documento completo).

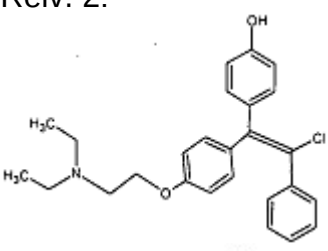
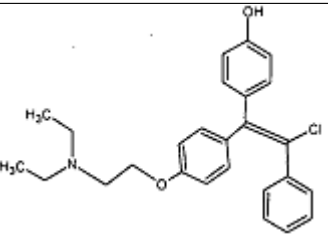
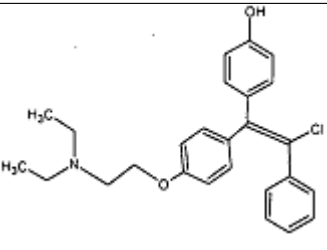
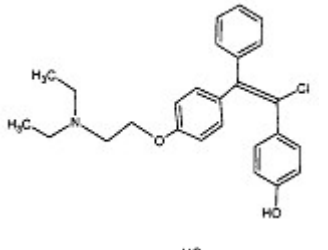
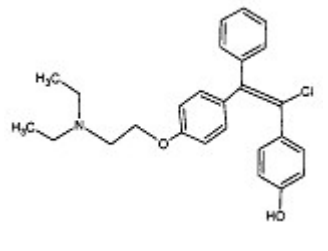
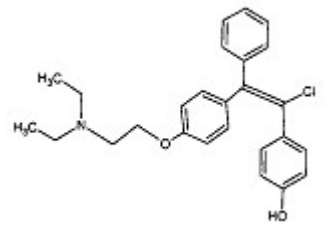
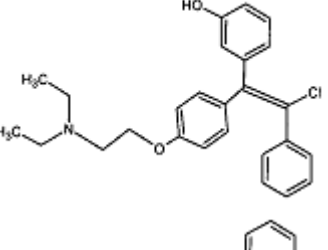
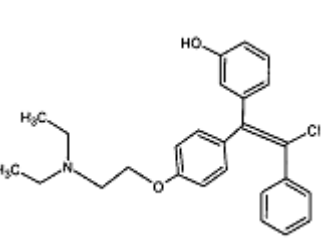
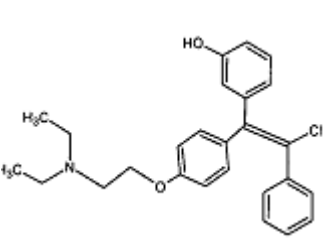
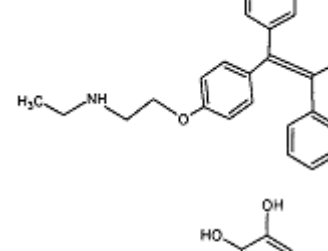
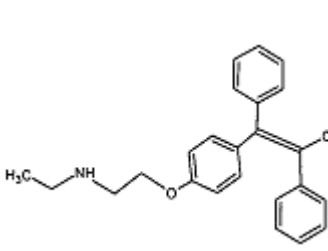
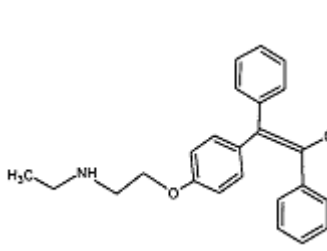
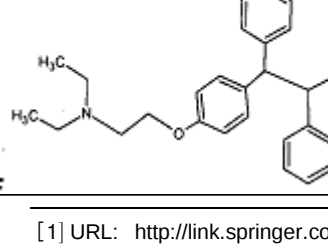
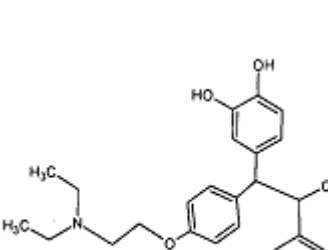
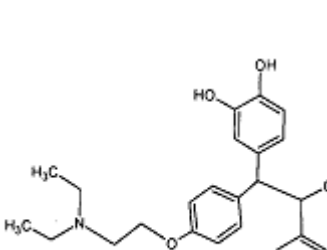
7. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto... caracterizado porque tiene una fórmula química seleccionada del grupo que consiste de: C₂₆H₃₀NO₃Cl, C₂₆H₂₈NO₂Cl, C₂₇H₃₀NO₃Cl y C₂₄H₂₄NOCl...” *(Ver del radicado N° 14-014339-00000-0000).*

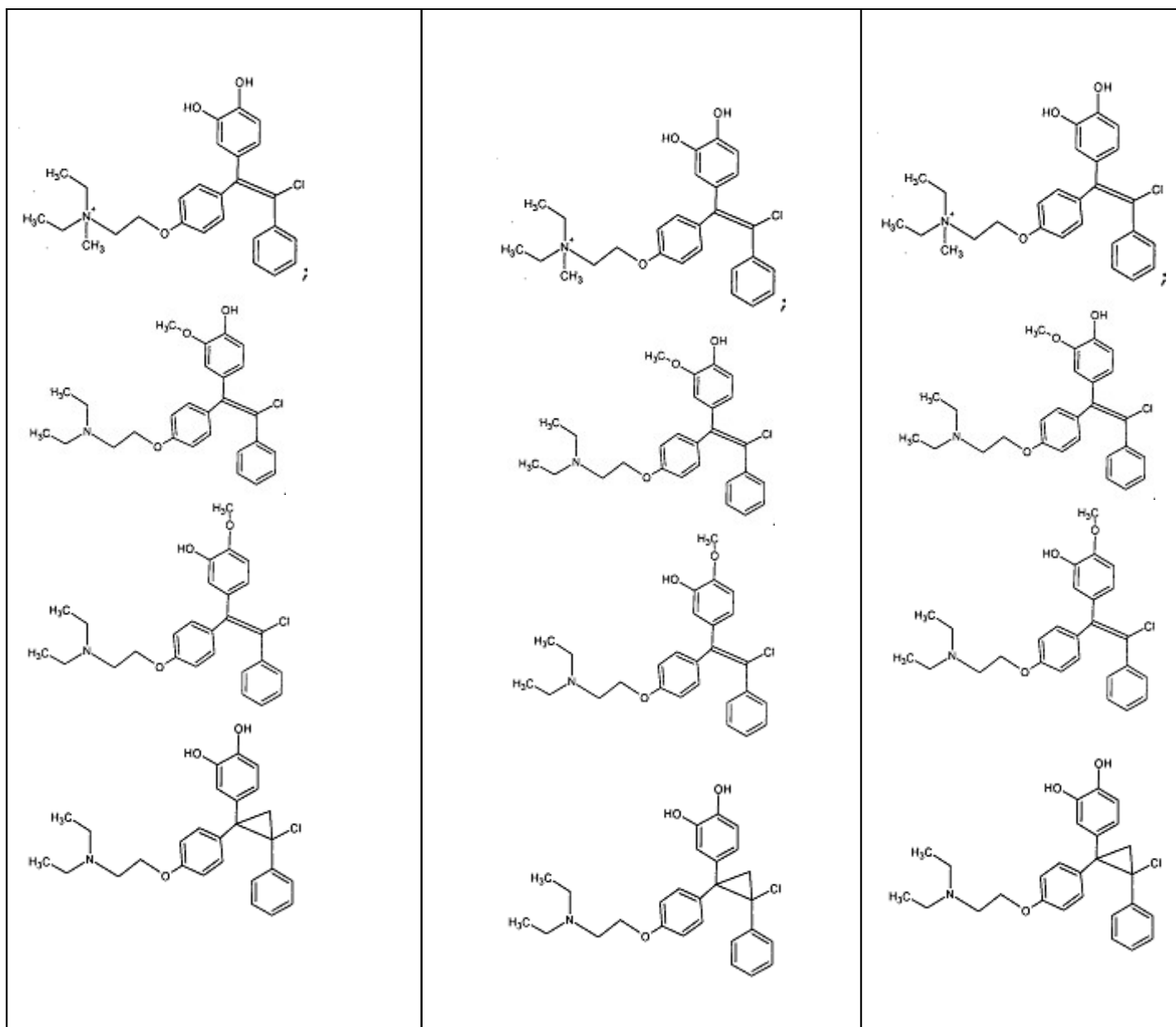
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto: C ₂₆ H ₃₀ NO ₃ Cl, C ₂₆ H ₂₈ NO ₂ Cl, C ₂₇ H ₃₀ NO ₃ Cl y C ₂₄ H ₂₄ NOCl		
Reiv. 2:		
		
		
		
		
		

[1] URL: <http://link.springer.com/article/10.1007/s00216-011-5045-9?no-access=true>

[2] URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9586957>



De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad 1, se concluye que los metabolitos de trans-clomifeno descrito en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 1 no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La(s) reivindicación(ones) 2, 3 y 20 a 22 no menciona(n) alguna característica que haga nuevos los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no es(son) nueva(s).

De igual manera, según la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 2 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

La(s) reivindicación(ones) 2, 3 y 20 a 22 no menciona(n) alguna característica que haga nuevos los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no es(son) nueva(s).

8. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Boian Ganchev et al. Analytical and Bioanalytical Chemistry Springer. Vol. 400, N° 10. Pp 3429-3441	1 a 3, 20 a 22	Novedad
D2	R. Jeffrey Baumann et al. Biochemical Pharmacology. Vol. 55 N° 6. Pp 841-851	1 a 3, 20 a 22	Novedad

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 2014-12-30

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza