

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12307

Ref. Expediente N° 15265784

Señor(a)
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
patents@olartemoure.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT X	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2014/058145				
Fecha de Presentación Internacional	22 de abril de 2014				

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:	Radicado N° 15-265784-00000-0000	06/Noviembre/2015
Reivindicaciones:	Radicado N° 15-265784-00000-0000	06/Noviembre/2015
	Radicado N° 15-265784-00003-0000	19/Febrero/2015
Prioridad:	País: EUROP PATENT ORGANIZATION (EPO) Número: 13382145.4. Fecha: 23 de abril de 2013.	

2. Análisis de la Prioridad

Oficio N° 12307

Ref. Expediente N° 15265784

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 X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por la 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 estudiarán las reivindicaciones 1 a 4 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15-265784-00003-0000).

Título de la solicitud: “COMPUESTOS DE PIRAZINO-[1,2-a] INDOL Y SU PREPARACIÓN” (Modificado bajo el radicado No. 15-265784-00003-0000)

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos derivados de pirazino-[1,2-a]indol, que tienen actividad farmacológica hacia el receptor sigma y por tanto adecuados contra el dolor, diarrea, trastornos lipoproteicos, hiperlipidemia, entre otros.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula general (I), o una sal, enantiómero, diastereoisómero o racemato farmacéuticamente aceptable del mismo.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/4985; A61K31/5377; A61K31/55; A61K31/551; A61K31/553; A61P29/00; C07D487/04.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones

La reivindicación 1 no es concisa cuando menciona las definiciones: “alquilo C1-C6 sustituido”, “cicloalquilo C3-C6 sustituido”, “heterociclilo de 5 a 10 miembros sustituido” y “alquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alqueno sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustituido, heterociclilo sustituido o no sustituido”, por dos razones, la primera es que no se sabe a qué tipo de sustituciones se está haciendo referencia y que debe encontrar soporte en el capítulo descriptivo, dado que tal como se encuentra escrita la reivindicación 1, se pueden obtener un sinnúmero o ilimitado número de sustituciones que no permiten definir el alcance o significado de la invención; y la segunda razón, es que al mencionar heterociclilo es necesario especificar a qué tipo de heteroátomos se está

Oficio N° 12307

Ref. Expediente N° 15265784

refiriendo y cuál es la cantidad de los mismos en cada radical, razón por la cual se requiere hacer las limitaciones necesarias.

El anterior requerimiento aplica, también, para la reivindicación 3, en donde se encuentran las mismas definiciones.

Adicionalmente, la reivindicación 3 no es concisa porque menciona de manera general “un grupo saliente adecuado”, con el cual se podrían presentar diferentes opciones que no tienen sustento en la descripción. Y tampoco es clara, porque no especifica las condiciones de reacción en que se deben llevar a cabo las reacciones mencionadas. Se requiere realizar las correcciones necesarias.

5. 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, es decir, el 23 de abril de 2013.

Consultadas las bases de datos con las que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

6. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectadas. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 4 del presente requerimiento para continuar su trámite.

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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

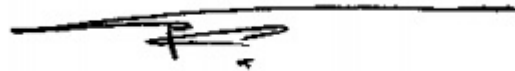
Oficio N° 12307

Ref. Expediente N° 15265784

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



DIRECTOR NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ

Revisado: LYNA DEL CÁRMEN MORDECAY

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ