

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 968

Ref. Expediente N° NC2016/0006044

Señor(a)
LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE S.A.

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

Las reivindicaciones 10 a 12 caracterizan los compuestos por el uso de los mismos, lo cual no es patentable según el Art 14 de la Decisión 486. Por lo tanto, se requiere al solicitante que elimine las reivindicaciones 10 a 12 acorde al soporte de la descripción.

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a los compuestos, donde algunos de sus radicales sustentados son los que se observa:

Compuesto #	R1	R2	R3	Z	(n	Tipo de Compuesto
1	-CH2-Ph	-Ph	-H	-CH2	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
2	-CH2-Ph	-Ph	-H	-C=O	0	(rac)-(5a,8a-cis)
3	-CH2-Ph	-Ph	-H	-CH2	0	(rac)-(5a,8a-cis)
4	-CH2-Ph	-Ph	-C(O)-CH3	-CH2	0	Clorhidrato de (rac) 1-((5a,8a-trans)
5	-CH2-Ph	-Ph	-n-propilo	-C=O	0	(rac)-(5a,8a-cis)
6	-H	-Ph	-C(O)-O-C(CH3)3	-CH2	0	(rac)-(5a,8a-trans)
7	-CH2-(4-F-Ph)	-Ph	-C(O)-O-C(CH3)3	-CH2	0	(rac)-(5a,8a-trans)
8	-CH2-(4-F-Ph)	-Ph	-H	-CH2	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)

Oficio N° 968

Ref. Expediente N° NC2016/0006044

9	-CH ₂ -Ph	-Ph	-n-propilo	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
10	-H	-Ph	-n-propilo	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
11	-(n-pentilo)	-Ph	-n-propilo	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
12	-CH ₂ -Ph	-Ph	-CH ₃	-CH ₂	0	(rac)-(5a,8a-cis)
13	-CH ₂ -Ph	-Ph	-n-propilo	-CH ₂	0	(rac)-(5a,8a-cis)
14	-(n-pentilo)	-Ph	-H	-CH ₂	0	(rac)-(5a,8a-cis)
15	-CH ₂ -Ph	-Ph	-H	-CH ₂	0	(5aS,8aR)
16	-CH ₂ -Ph	-Ph	-CH ₃	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
17	-CH ₂ -Ph	-Ph	-C(O)-CH ₂ -CH ₃	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac) 1- ((5a,8a-trans)
18	-CH ₂ -ciclopropilo	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
19	-tetrahidro-2H-piran-4-il	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
20	-CH ₂ -Ph	-Ph	-S(O) ₂ -CH ₃	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
21	-CH ₂ -Ph	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aS,8aS)
22	-CH ₂ -Ph	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aR,8aR)
23	-CH ₂ -(4-F-Ph)	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aS,8aS)
24	-CH ₂ -(4-F-Ph)	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aR,8aR)
25	-CH ₂ -(4-Cl-Ph)	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aR,8aR)
26	-CH ₂ -(4-CF ₃ -Ph)	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aR,8aR)
27	-CH ₂ -((tetrahidro-2H-piran-4-il)	-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aR,8aR)
28	-CH ₂ -Ph	-2-F-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-trans)
29	-CH ₂ -Ph	-2-F-Ph	-H	-CH ₂	0	Clorhidrato de (5aR,8aR)
30	-CH ₂ -Ph	-Ph	-H	-CH ₂	1	Clorhidrato de (rac)-(6a,9a-cis)
31	-CH ₂ -Ph	-Ph	-(n-propilo)	-CH ₂	1	Clorhidrato de (rac)-(6a,9a-cis)
32	-CH ₂ -Ph	-Ph	-CH ₂ -ciclopropilo	-CH ₂	1	Clorhidrato de (rac)-(6a,9a-cis)
33	-CH ₂ -Ph	-Ph	-C(O)-CH ₂ CH ₃	-CH ₂	1	Clorhidrato de (rac) 1- ((6a,9a-cis)
34	-CH ₂ -Ph	-Ph	-H	-CH ₂	1	Clorhidrato de (6aR,9aS)

Oficio N° 968

Ref. Expediente N° NC2016/0006044

35	-CH ₂ -Ph	-Ph	-H	-CH ₂	1	Clorhidrato de (6aS,9aR)
36	-H	-Ph	-H	-C=O	0	Clorhidrato de (rac)-(5a,8a-cis)
37	-CH ₂ -Ph	-Ph	-CH ₃	-C=O	0	(rac)-(5a,8a-cis)

Lo cual no evidencia todas las posibles composiciones, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los materiales, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Se sugiere tener en cuenta este argumento para las reivindicaciones 2 a 8.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales R1, R2, R3, Z y ()n hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

La reivindicación 13 enseña un procedimiento para la preparación del compuesto de fórmula (I), sin embargo la definición de los reactivos de reacción (disolvente no polar) y los sustituyentes de los compuestos empleados no son concisas porque hace que se obtengan un número indefinido de procesos y por consiguiente compuestos que no encuentran soporte en la descripción; así mismo, para ser un proceso no enseña condiciones o parámetros de las etapas como tiempos de reacción y/o condiciones adicionales. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los sustituyentes y parámetros y condiciones de las etapas que se encuentren soportado en la descripción. Se sugiere tener estas mismas consideraciones para las reivindicaciones 14 y 15.

La reivindicación 16 define una composición, la cual no es clara porque define sus componentes con las expresiones: “vehículo”, “aditivo”, “coadyuvante” o “excipiente”, que no son concisas porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por un compuesto específico, lo que origina un número indefinido de composiciones que no encuentran, en su totalidad, soporte en la descripción. Se recuerda, que una composición debe incluir sus componentes definidos de manera específica por su nombre o fórmula química y sus proporciones; en consecuencia, se requiere la caracterización de la composición de esta manera.

El capítulo reivindicatorio se refiere a expresiones como “al menos”, el cual precediendo una característica no es precisa, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere sustituir esta expresión por un término preciso o un rango concreto

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo “o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar

Oficio N° 968

Ref. Expediente N° NC2016/0006044

cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ