

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6225

Ref. Expediente N° 15265250

Señor(a)
GIVAUDAN SA
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2014/059427				
Fecha de Presentación Internacional	8 de mayo 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	N° 15-265250-00000-0000	06/Noviembre/2015
Reivindicaciones:	N° 15-265250-00000-0000	06/Noviembre/2015
	N° 15-265250-00003-0000	24/Febrero/2016
	N° 15-265250	02/Febrero/2017
Prioridad(es):	País: RN, Reino Unido Número: 1308248.2 Fecha: 8 de mayo de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

Oficio N° 6225

Ref. Expediente N° 15265250

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

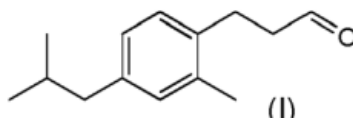
4. Objeto de la invención

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 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 5 del capítulo reivindicatorio (Bajo el No. 15-265250, del 02 de febrero de 2017).

Título de la solicitud: “3-(4-ISOBUTIL-2-METILFENIL)-PROPANAL COMO INGREDIENTE DE PERFUME”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar el compuesto 3-(4-isobutil-2-metilfenil)-propanal como ingrediente de perfume.

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



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 8/33, A61Q 13/00, C07C 47/228.

5. De la solicitud de patente

Como se mencionó en el primer examen de fondo, las reivindicaciones 2 a 5 no son claras cuando pretenden reclamar una composición farmacéutica, pero no se mencionan los auxiliares de formulación que hacen parte de dichas composiciones, ni tampoco se menciona la cantidad exacta de cada uno de los auxiliares de la composición. Por lo anterior, se requiere especificar dichos componentes y cantidades de los mismos, para que cumpla con los requisitos mínimos que debe contener cualquier composición farmacéutica.

La reivindicación 4 no es clara cuando menciona “*caracterizada porque muestra características de olor muguet*”, que es un resultado a alcanzar y no definen la composición, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se requiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales o eliminarla del pliego reivindicatorio.

Oficio N° 6225

Ref. Expediente N° 15265250

La reivindicación 5 no es concisa porque en esencia reclama la misma materia de las reivindicaciones que la preceden y por tanto se requiere eliminarla del pliego reivindicatorio.

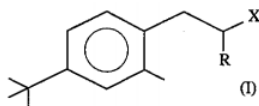
6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 08 de mayo de 2013.

Consultadas las bases de datos con las que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Presentación
D1	US5527769	"Aromatic compounds and their use in perfumery"	18/Junio/1996
D2	GB1057360	"Derivatives of dihydrocinamaldehyde useful in perfumery"	01/Febrero/1967

El documento D1¹ divulga compuestos de fórmula (I) que son adecuados para el uso en perfumería.



El documento D2² divulga derivados de dihidrocinamaldehído usados en perfumería.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en una "*Un compuesto de conformidad con la fórmula (I)*" (Bajo el N° 15-265250, del 02 de febrero de 2017).

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

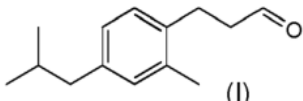
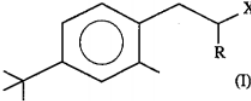
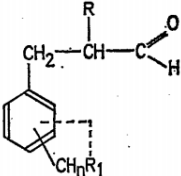
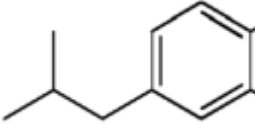
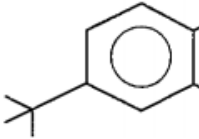
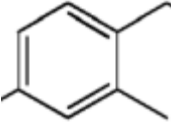
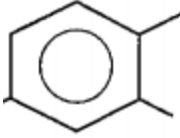
Características esenciales	D1	D2

¹URL: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5527769A&KC=A&FT=D&ND=&date=19960618&DB=&locale=en_EP

²URL: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=GB&NR=1057360A&KC=A&FT=D&ND=&date=19670201&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 6225

Ref. Expediente N° 15265250

		
Aldehído	X es -CHO	-CHO
	No menciona sino: 	CH _n R ₁ = es alquilo lineal o ramificado de 4 a 6 átomos de carbono
		No menciona

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga compuestos de fórmula (I) que son adecuados para el uso en perfumería.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en que el anillo fenilo está sustituido por un iso-butilo en la posición para (-p).

El efecto que logra dicha diferencia es que se obtienen ingredientes de perfume.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo proporcionar compuestos derivados de fenil propanal, que presentan sustituciones de isobutilo en la posición para del anillo fenilo, como ingrediente de perfume?

El documento D2 ya realiza sugerencias para llegar a los compuestos de la presente invención. Particularmente revela compuestos derivados de dihidrocinamaldehído, en donde se presentan sustituciones tipo isobutilo en la posición para del anillo fenilo y en donde tales compuestos también son usados en perfumería.

No se encuentra ninguna ventaja técnica de los compuestos de la presente invención, con los ya revelados en los documentos D1 o D2, que también son adecuados en perfumería.

En este punto vale la pena anotar, que las modificaciones en los sustituyentes de compuestos conocidos son posibilidades plenamente conocidas para la persona del oficio normalmente versada en la materia, quien con sus conocimientos en química orgánica heterocíclica y a partir de la bibliografía básica puede realizar cambios en cualquiera de sus heteroátomos de anillos conocidos, como ocurre con los isómeros clásicos en donde los grupos y átomos univalentes pueden ser reemplazados como

Oficio N° 6225

Ref. Expediente N° 15265250

una opción alternativa de modificación de sustituyentes funcionales ³, es decir, que se sabe que con algunas modificaciones en los sustituyentes, se pueden lograr cambios en las propiedades del compuesto íntimamente relacionadas con su actividad o con el efecto técnico a esperar como es, por ejemplo, incrementar la potencia o el índice (relación) terapéutica como el LD₅₀, ED₅₀ o el EC₉₀ a partir de algunas modificaciones en la posición de los heteroátomos del anillo principal o en la posición de sus sustituyentes. Lo anterior es importante, porque en la presente invención simplemente se propone una modificación en la posición de un átomo de carbono conocido, pero que como se vio anteriormente, dicha modificación no demostró un efecto técnico inesperado o una ventaja técnica real y por tanto se consideran variaciones estructurales de rutina que no sustentan el requisito evaluado.

En consecuencia, cualquier persona normalmente versada en la materia al observar las sustituciones de los compuestos de D2, relacionadas con el tipo isobutilo en la posición para del anillo de fenilo, habría podido adicionarlas en los compuestos de D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones 2 a 5 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco se pueden considerar inventivas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US5527769	1 a 5	Nivel Inventivo
D2	GB1057360	1 a 5	Nivel Inventivo

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.

3 Silverman, R. B., “The organic Chemistry of Drugs Design and Drug Action”. Elsevier. Northwestern University. Second Edition. Evanstons Illinois. 2004. pág. 29, table 2.2.

Oficio N° 6225

Ref. Expediente N° 15265250

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ
Revisado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ