

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12149

Ref. Expediente N° 16046993

Señor(a)
DONG-A ST CO., LTD
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/KR2014/006483				
Fecha de Presentación Internacional	17 de julio 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	16-046993-00000-0000	24 de febrero de 2016
Reivindicaciones:	16-046993-00000-0000	24 de febrero de 2016
	16-046993-00001-0000	25 de febrero de 2016
	16-046993-00005-0000	5 de mayo de 2016
Prioridad(es):	País: KR, REPUBLICA DE COREA Número: 10-2013-0090175 Fecha: 30 de julio 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.

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

Oficio N° 12149

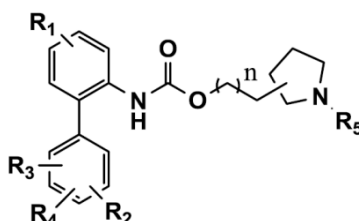
Ref. Expediente N° 16046993

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 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado No. 16-046993-00005-0000).

Título de la solicitud: “DERIVADO DE BIFENILO NOVEDOSO Y MÉTODO PARA PREPARAR EL MISMO” (Radicado No. 16-046993-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar antagonistas selectivos del receptor muscarínico M3.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona derivados de bifenilo representados por la Fórmula 1, sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, métodos para su preparación y composiciones que los comprenden.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61P 11/00, A61K 31/40, C07D 207/08, C07D 207/06.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere de forma general a derivados de bifenilo, sin embargo, la solicitud divulga y reclama compuestos de ([1,1'-bifenil]-2-il)-carbamato de pirrodinil-alquilo por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Adicionalmente el título hace referencia a atributos, según el término “*Novedosos*”, que no son aceptados. Se sugiere modificar el título eliminando dichos términos.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

1. Las reivindicaciones 1-4 no son claras porque:

- Se refieren a atributos de acuerdo al termino “*novedoso*” empleado en el encabezado de la las mismas. Se sugiere eliminar dicho término del encabezado o sustituirlo por otro que denote la actividad de los compuestos reclamados, tal como “*antagonista del receptor muscarínico M3*”.
- Se refieren a isómeros de los compuestos reclamados, sin embargo, este término es de carácter general y relaciona todos aquellos compuestos que compartan la fórmula molecular, es decir con la misma proporción de elementos, aunque no compartan características estructurales ni funcionales con los compuestos de fórmula (I) de la solicitud. Se sugiere eliminar dicho término o reemplazarlo por “*estereoisómero*”.

Oficio N° 12149

Ref. Expediente N° 16046993

2. Las reivindicaciones 1-3 no están soportadas por la descripción, toda vez que en ella no se demuestra la obtención de la gran variedad de compuestos abarcados por la definición de los sustituyentes R¹-R⁵. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ¹	H, F, -OCH ₃ , -CH ₃ , -CF ₃ ,
R ² , R ³ y R ⁴	H, -F, -OCH ₃ , Cl, -OCF ₃ , -NO ₂ , -CF ₃ , -CH ₃ , -OCH ₂ CH ₃ , -CN, -CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH, -N(CH ₃) ₂ , -C(CH ₃) ₃ , -NH ₂ , -OH, -CH ₂ CH ₃ , -C(O)H, -CH ₂ OH, -C(O)NH ₂ ,
R ⁵	-CH ₃ , H, -CH(CH ₃) ₂ , -CH ₂ CH(CH ₃) ₂ , -CH ₂ CH ₃ ,

3. Las reivindicaciones 5-9 no son claras porque:
- Las expresiones “*hacer reaccionar*”, “*remove*”, “*para preparar*”, “*introducir un sustituyente de R₅*”, “*acoplar*”, “*des-esterificar*” y “*desproteger*” se refieren de forma general al objetivo de las etapas mencionadas, mas no definen las condiciones que permiten alcanzar dicho objetivo, de forma que no es posible limitar el alcance de la materia reclamada. Se sugiere definir las condiciones de reacción que permiten cumplir con estos resultados, especificando la composición de los medios de reacción empleados, presencia de catalizadores, y la temperatura y pH bajo las cuales se llevan a cabo las mismas.
 - Los términos “*un ácido*” y “*una base*” son generales, por lo que no definen la identidad de este tipo de reactivos y no limitan el alcance de la materia reclamada. Se sugiere definir la identidad de dichos reactivos.
 - El sustituyente “X”, encontrado en las fórmulas 5 y 6, no es conciso, toda vez que se define como halógeno, sin embargo, en los ejemplos de síntesis mostrados en la descripción señala que el mismo es Br. Se sugiere limitar la materia reclamada a una razonable generalización de la materia adecuadamente sustentada en la descripción.
4. La reivindicación 10 no es clara porque se limita repetir las mismas características técnicas ya mencionadas en la reivindicación 1, y por lo tanto reclaman la misma materia y se consideras redundantes. Se sugiere definir características técnicas particulares o eliminar esta reivindicación.

Se sugiere que se hagan las aclaraciones correspondientes.

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: 30 de julio de 2013, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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.

Oficio N° 12149

Ref. Expediente N° 16046993

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.

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: RUTH ANDREA RODRÍGUEZ CASTRO
Revisado: RUTH ANDREA RODRÍGUEZ CASTRO
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ