

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 14699 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0014018

Señor(a)
GREEN CROSS CORPORATION, DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO. LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“MÉTODO PARA PRODUCIR DERIVADO DE DIFENILMETANO”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/KR2017/006271

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 15 de junio de 2017.

PRIORIDAD: 17/06/2016, KR (REPUBLICA DE COREA), 10-2016-0075910

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

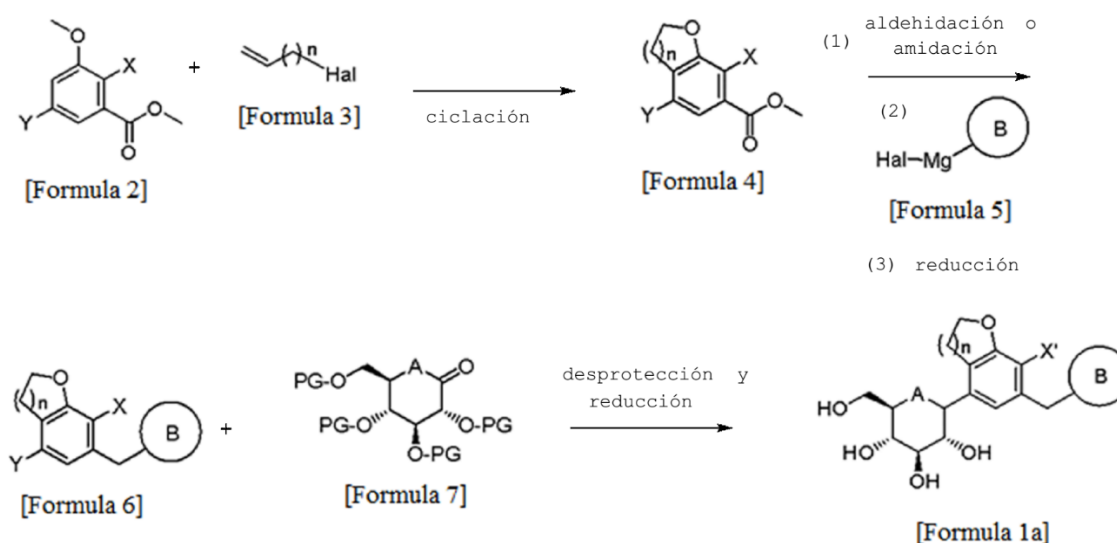
1. Objeto de la invención

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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 20 del radicado N° NC2018/0014018 del 21 de diciembre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un método mejorado para producir un derivado de difenilmetano que sea útil como inhibidor de SGLT.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método de acuerdo con el siguiente esquema.



Oficio N° 14699 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0014018

2. De la solicitud de patente

2.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio presenta dos reivindicaciones independientes de proceso, lo cual es un claro indicio de falta de concisión. Se le recomienda al solicitante que presente una única reivindicación independiente de proceso y presente las dependencias correspondientes.

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque el proceso de interés es reclamado en términos ambiguos, de tal forma que no se puede entender específicamente las etapas del proceso y las condiciones de ejecución de ellas. Se llama la atención del solicitante frente a que, aunque la reivindicación 1 presenta tres etapas, cada una de ellas involucra una serie de reacciones que definitivamente no pueden ser presentadas en forma tan ambigua y poco precisa. En este sentido sírvase retirar la expresión “el resultante” y definir específicamente el intermediario obtenido. Asimismo, sírvase definir las condiciones de reacción de cada una de las etapas de proceso, se le aclara al solicitante que el resultado obtenido no define de manera inequívoca la etapa involucrada, por lo cual se le recomienda las condiciones de las etapas de: “ciclación, reducción, desprotección, aldehydación, amidación, reorganización, oxidación, ozonización, alquilación, metilación”

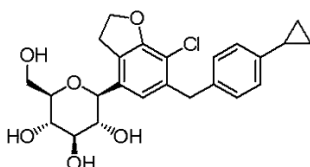
De otra parte, en cuanto a las reivindicaciones 1 y 15, sírvase suprimir o reemplazar las expresiones “grupo protector” “heteroarilo de 5 a 13 miembros, heterocicloalquilo de 5 a 10 miembros, heterocicloalquilo de 5 a 10 miembros -alquilo C1-7, o heterocicloalquilalcoxi C1-7 de 5 a 10 miembros; un anillo C es cicloalquilo C3-10, cicloalqueno C5-10, arilo C6-14, heteroarilo de 5 a 13 miembros, o heterocicloalquilo de 5 a 10 miembros” “cada uno independientemente no sustituidos, o tienen uno o más sustituyentes” “contienen cada uno independientemente uno o más heteroátomos” dado que son muy amplias e imprecisas y no permiten definir específicamente los compuestos involucrados.

Y en este mismo sentido, se llama la atención del solicitante frente a que la materia reclamada corresponde a una generalización sin sustento en la descripción, considere que el sustento técnico representado en los procesos de síntesis particulares de la descripción no es suficiente para explicar la generalidad reclamada, no solo a la falta de definición de las etapas de proceso y condiciones, sino a las posibilidades de sustitución de los compuestos reactantes. Sírvase limitar el alcance de la invención a aquella materia que tiene pleno sustento en el capítulo descriptivo.

Finalmente, sírvase suprimir las expresiones “se usa” o “usa un”.

3. Unidad de invención (Art. 25 Decisión 486)

La solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior, teniendo en cuenta que el concepto común es el compuesto inhibidor de un cotransportador de glucosa dependiente de sodio (SGLT), de fórmula



Oficio N° **14699** de **24 de noviembre de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0014018

Sin embargo, este compuesto ya se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en cualquiera de los documentos US9340521 o US9034921.

Por lo tanto, esta invención presenta diferentes conceptos técnicos inventivos así:

Grupo inventivo 1: Un método para producir un compuesto de la siguiente Fórmula 1a, (reivindicaciones 1 a 15).

Grupo inventivo 2: Una forma cristalina de un compuesto de la siguiente fórmula c28 (reivindicaciones 16 a 20).

Se sugiere restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra, entre otras formas, definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede solicitar una o más divisionales de acuerdo con los grupos inventivos, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

En caso de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado por esta Oficina, se le aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad, siempre y cuando, no se exceda el número máximo de estudios permitidos y/o el plazo máximo establecido para solicitarlos.

Por consiguiente, la búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad serán realizados para el grupo inventivo 1.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de junio de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.



Oficio N° **14699** de **24 de noviembre de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0014018

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 14699 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0014018

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0014018		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/KR2017/006271		15 de junio de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad			Presentación		
17 de junio de 2016				X					
Solicitante									
GREEN CROSS CORPORATION, DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO. LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-15
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por estructura y por ruta sintética
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 407/04, C07D 409/04, C07D 307/78
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
STNext	US8722633 CA2985006 WO2015/032272 WO2004/080990	13-05-2014 24-12-2014 12-03-2015 23-09-2004	-	-	A A A A
Patbase	US8614195 WO2005/085237 US6414126	24-12-2013 15-09-2005 02-07-2002	-	-	A A A
Orbit	US8609711	17-12-2013	-	-	A

(1) Cita completa literatura no patente (LNP)	KANG, S. Y. et al., "Glucosides with Cyclic Diaryl/polynoid as Novel C-aryl Glucoside SGL T2 Inhibitors", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, (20110000), vol. 21, no. 12, pages 3759 - 3763 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2011.04.063
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.	
O	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .	

(2) Categorías de documentos citados	
"A" Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	"T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.
"E" Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.	
"L" Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.	"X" Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
"O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.	"Y" Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Oficio N° 14699 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0014018

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (12-11-2020)
Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ