

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-134879- -5	FECHA: 2013-01-29 15:41:25
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 10-134879- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 1518
 Folios: 3

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2009/002607				
Fecha de Presentación Internacional	08/04/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 118 a 237	29/octubre/2010
Reivindicaciones:	Folios 238 a 272	29/octubre/2010
Prioridad:	EP 08290424.4	05/Mayo/2008

2. Análisis de la Prioridad

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 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. Se acepta el capítulo constituido por 23 reivindicaciones ya que se canceló la tasa por las reivindicaciones adicionales.

Título de la solicitud: “NUEVOS DERIVADOS DE NIP TIAZOL COMO INHIBIDORES DE LA 11-BETA HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA-1”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de nuevos compuestos como nuevos derivados de tiazol con actividad como inhibidores de 11-β-HSD-1.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen y un kit que contiene dichos compuestos o sus composiciones y otra sustancia farmacológicamente activa. El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61P 003/006, A61P 3/04, A61P 3/08, A61P 3/10.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

Las reivindicaciones 16 a 19, aunque se encabecen por la expresión “el medicamento” se refieren a la aplicación de dicho medicamento que comprende un derivado de tiazol de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 14, en un método de tratamiento.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 1 – 14 no es patentable, de acuerdo con el Art 14. No obstante en el arte previo (anterioridades US2006069102 y WO2007104557) divulgaba el compuesto de la fórmula (I) [US2006069102, abstract; pag.33, reivindicación 1; párr. 28 a 53; sus composiciones, sus sales así como la prodroga, y los métodos de síntesis, párr. 54 a 56]; también en la anterioridad WO2007104557 se divulga el compuesto de la fórmula (I) [Pág.28 y 29].

6. De la solicitud de patente

Título

De acuerdo a la actividad mostrada para los compuestos el título debería incluir “compuestos derivados de NIP tiazol selectivos como inhibidores de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa-1”, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 15, en donde se reclama el proceso de síntesis de los compuestos de fórmula (I), es dependiente de la reivindicación 1-14 pero esta última no se acepta por referirse al uso de los compuestos representados por la fórmula citada; de tal manera, se sugiere la reivindicación 15 sea redactada de acuerdo a los compuestos específicos reivindicados en la reivindicación 20 y restringir las variables de acuerdo a los compuestos que se van a obtener mediante el proceso que se pretende reivindicar. Asimismo se observa que en la descripción no se encuentran soportados los métodos, solventes, etc., que permiten llegar a la formación de un solvato o de un profármaco.

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, 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, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-02-05

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo