

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISI3N DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogot3, D.C., 10/10/07

Abogado  
**JUAN PABLO CADENA**  
Apoderado  
Solicitante: ASTRAZENECA AB

*mc5*  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
  
**No. 04-022003- -00005-0000**  
Fecha: 2007-11-01 15:27:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII  
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

|        |            |          |
|--------|------------|----------|
| ASUNTO | Radicaci3n | 04022003 |
|        | Tr3mite    | 002      |
|        | Evento     | 001      |
|        | Actuaci3n  | 430      |
|        | Oficio     | 13855    |
|        | Folios     | 305      |

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el art3culo 45 de la Decisi3n 486 de la Comisi3n de la Comunidad Andina, se le comunica:

**1. Documentos estudiados**

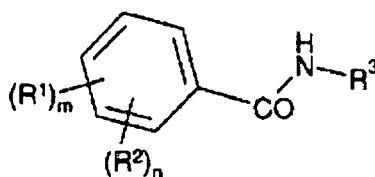
- 1.1. Descripci3n: Folios: 83 a 247
- 1.2. Reivindicaciones: 1 a 16 Folios 248 a 258
- 1.3. Prioridad: Fecha: 17/08/2001, pa3s: SE y n3mero: 0102764-8

**2. Objeto de la invenci3n**

- T3tulo de la solicitud: **COMPUESTOS QUE AFECTAN LA GLUCOCINASA.**

El objeto de la presente solicitud de patente de invenci3n consiste en: Un grupo y un subgrupo de compuestos de benzamida en la preparaci3n de un medicamento para el uso en el tratamiento o prevenci3n de una enfermedad o condici3n m3dica mediada por glucocinasa (GLK) que lleva a un umbral disminuido de glucosa para secreci3n de insulina con utilidad en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad.

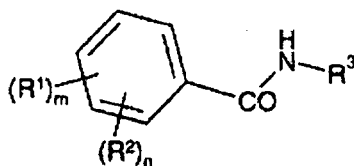
Reivindicaci3n 1: El uso de un compuesto de F3rmula (I) en la preparaci3n de un medicamento.



Formula (I)

Reivindicación 2: Una composición según la reivindicación 1 que comprende un compuesto de Fórmula (I) junto con un diluyente o transportador.

Reivindicación 3 -12: Un compuesto de fórmula (Ib) con sus respectivos sustituyentes y diferentes posibilidades estructurales.



Formula (Ib)

Reivindicación 13: Una composición farmacéutica de acuerdo a las reivindicaciones 3 - 12 junto con un diluyente o transportador.

Reivindicación 14, 15: El uso de un compuesto de Formula (I) y (Ib) en la preparación de un medicamento.

Reivindicación 16: Un proceso para la preparación de un compuesto de Fórmula (I) según la reivindicación 1.

**El problema planteado en esta solicitud** es la necesidad de compuestos útiles para tratar la obesidad y diabetes sin los episodios hipoglicémicos severos causados por una estimulación directa de la GLK o indirecta por inhibición de la interacción de GLKRP con GLK, lo cual es ventajoso ya que no causará hipoglicemia.

**Para solucionar este problema técnico** la solicitud en estudio proporciona compuestos de benzamida de formula (I).

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K 31/425

### 3. De la solicitud de Patente (según el caso)

#### 3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Una vez revisado el capítulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

- La característica esencial de las moléculas que corresponden a las estructuras de las fórmula (I) y (Ib) no son representativas, ni definen todas las posibilidades de compuestos que se pueden obtener ya que en la práctica no es posible realizar las sustituciones respectivas en dichas estructuras

denominadas R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>6a</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>8</sup>, m, n, Y, X, Z, a, q, y otros más. Los compuestos resultantes son inmensos y tienen tantas posibilidades que no permiten identificar una estructura básica, un concepto común inventivo y realizar una búsqueda razonable de la materia tan amplia que se pretende reivindicar. Por lo tanto se requiere al solicitante delimitar y concretar su materia y proceder a realizar divisionales del caso si es necesario.

- El solicitante no es claro cuando incluye en sus reivindicaciones los compuestos: **“profármaco” o “sal” o “solvato”**. Al realizar la lectura del capítulo reivindicatorio, se encuentra que las frases resultan imprecisas, dado que no especifican con exactitud el compuesto a los cuales que se refiere con dichos términos por lo tanto no se aceptan tal como están.
- Reivindicación 1 y 3: Se sugiere al solicitante presentar las estructuras para los diferentes compuestos en las posibilidades que se desean proteger una vez definidas y delimitadas. Igualmente se sugiere definir cada uno de los sustituyentes de forma inequívoca de tal manera que no sea necesario realizarle más sustituciones a sus diferentes variantes o posibilidades estructurales para poder definir moléculas concretas por si mismas y realizar los diferentes reemplazos para proceder al análisis de patentabilidad .
- Reivindicaciones 2, 13: Se requiere al solicitante seleccionar inequívocamente cual es el compuesto que desea reivindicar para la preparación del medicamento con respecto a las estructuras presentadas después de determinar con precisión y aclarar el alcance de su invención.
- Se encuentran algunas palabras sin traducir del inglés al español dentro del capítulo.

La Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del artículo 28 y 30 de la Decisión 486, se permite señalar que el objeto de la solicitud no es claro e incumple así mismo con el requisito de concisión, dadas las observaciones esbozadas en los numerales precedentes. En este sentido se requiere al interesado para que realice las modificaciones correspondientes a fin de subsanar las no conformidades encontradas por este Despacho.

#### 4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Al tratar de realizar los reemplazos de los diferentes sustituyentes en la estructura básica de las fórmulas (I) y (Ib) para cada reivindicación, se puede deducir que se obtienen múltiples compuestos que estructural, química y funcionalmente no se encuentran completamente definidos bajo el concepto común inventivo de dichas fórmulas siendo claro de esta forma que existirá más de una característica esencial que ampara los compuestos de la invención faltando así al requisito de unidad de invención. Por lo tanto se requiere al solicitante precisar el alcance de la invención que se desea proteger dada la amplitud de la materia que se pretende reivindicar.

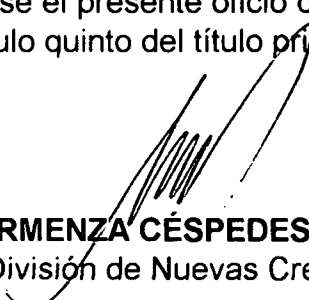
En consecuencia, se requiere al interesado para que señale con determinación un único concepto inventivo de carácter común a todas las modalidades de la invención o realizar las divisionales del caso.

**5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículos 14 y 21 D 486)**

- Reivindicaciones 1, 14, 15: Se refiere al uso de un compuesto en la preparación de un medicamento por lo tanto no se acepta según la legislación vigente.

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 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.

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 N° 10 de 2001.

  
**ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL**  
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  
\_\_\_\_\_ 02 NOV. 2007

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CONCEPTO TÉCNICO</b><br>No. 1864 | <b>EXAMINADOR TÉCNICO</b><br>Código No. 202087 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|

1  
vaceg