

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-49248- -4	FECHA: 2014-01-14 09:43:28
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 12-49248- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 214
 Folios: 4

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/JP2010/064413				
Fecha de Presentación Internacional	25/08/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicación 12-049248-00000	23/Marzo/2012
Reivindicaciones:	Radicación 12-049248-00000	23/Marzo/2012
Prioridades:	JP 2009195770	26/Agosto/2009
	JP 2010015644	27/Enero/2010

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.

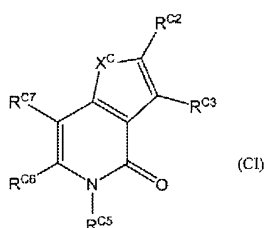
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del 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. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 12 del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Derivado de anillo heterocíclico fusionado y uso del mismo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar compuestos inhibidores de Hedgehog con baja toxicidad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de anillo heterocíclico fusionado de fórmula (CI) inhibidores de Hedgehog por su actividad inhibidora sobre el receptor Smoothed (Smo) útiles en el tratamiento del cáncer.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/437 // 31/444 // 31/5377 // 31/55.

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

El objeto de las reivindicaciones 10 y 11 hace referencia a un método terapéutico para el tratamiento del cáncer, por lo cual no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicación 12 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no describe la totalidad de las características estructurales de los compuestos de fórmula (CI), ni su actividad farmacológica, por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y 2 no son concisa porque las definiciones de Rc5 son grupos funcionales, por ejemplo cíclico, heterocíclico, etc., que no permiten limitar el alcance de la invención, 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.

La reivindicación 9 no es clara porque hace referencia a la inhibición de la actividad de una proteína, que es un resultado a alcanzar y no permite definir los compuestos de la invención, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la Solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese

resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 7 no está sustentada en la descripción toda vez que hace referencia un pro-fármaco de los compuestos de fórmula (CI), sin embargo en el capítulo descriptivo no se divulga la síntesis de los mismos o las pruebas de metabolismo que demuestren que la incorporación de grupos NH₂, OH, éster o amida, entre otros, a los compuestos de fórmula (CI) conducen a la formación de un metabolito activo in vivo.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, toda vez que los ejemplos presentados en la memoria descriptiva únicamente hacen referencia a compuestos de fórmula (CI) donde Xc es nitrógeno, preferiblemente pirrolo[3,2-c]piridina, y no se divulga información de la síntesis o actividad biológica de compuestos de fórmula (CI) donde Xc represente azufre u oxígeno.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a tres (3) grupos inventivos, sin perjuicio de que la Solicitante pueda identificar otros.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1er Grupo inventivo: Compuestos de fórmula (CI) donde Xc es NRc1

2do Grupo inventivo: Compuestos de fórmula (CI) donde Xc es S

3er Grupo inventivo: Compuestos de fórmula (CI) donde Xc es O

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar al grupo inventivo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. El solicitante también puede realizar una o más solicitudes divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

8. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación internacional: agosto 26 de 2009, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la presente 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 del día siguiente 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 2014-01-21

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez