

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-151258- -4	FECHA: 2013-11-07 17:59:43
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 12-151258- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 21084
 Folios: 5

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/US2011/024305				
Fecha de Presentación Internacional	10/02/2011				

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:	Radicado No 12-151258-00000-0000	04/Septiembre/2012
Reivindicaciones:	1 – 20 del radicado No 12-151258-00000-0000	04/Septiembre/2012
Reivindicaciones:	1 – 21 del radicado No 12-151258-00003-0000	03/Mayo/2012
Prioridad:	US 61 308 056	11/Febrero/2010
	US 61 405 338	21/Octubre/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.

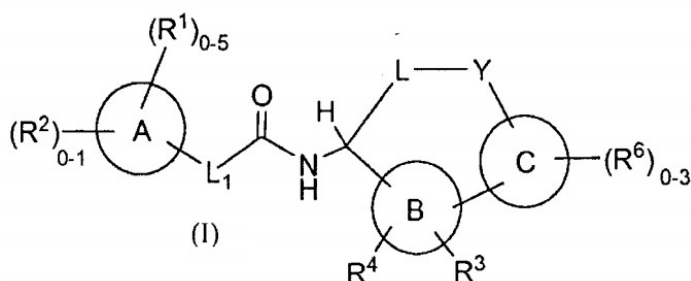
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del 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.

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional se procede a estudiar las 21 reivindicaciones del último capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Macrocíclicos como inhibidores del factor de coagulación (FXIA)”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en compuestos macrocíclicos y a análogos de los mismos, que son inhibidores del factor XIa y/o de la calicreína plasmática, a composiciones que los contienen y a métodos para su uso. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 487/08 // 498/08.

4. De la solicitud de patente

Título

El título es muy general y no hace referencia específica al objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

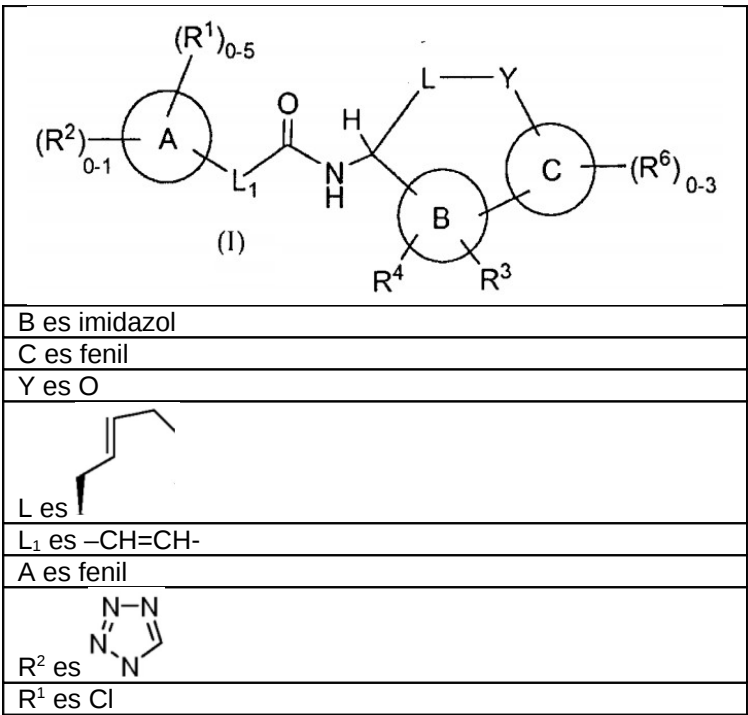
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa cuando menciona “el anillo A es independientemente un carbociclo C₃₋₁₀ o un carbociclo de 5 a 10 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)p”, “el anillo B es independientemente un anillo de benceno o

un heteroarilo de 5 a 6 miembros que comprende: átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, O y S(O)p”, “el anillo C es independientemente un anillo de benceno o un heterociclo de 5 a 10 miembros que comprende: “átomos de carbono y 1-4 heteroátomos seleccionados de entre N, NH, N(alquilo C₁₋₄), O y S(O)p”, “L₁ se selecciona independientemente del grupo constituido por: un enlace, -CHR⁵-, -CHR⁵CHR⁵-, -CR⁵CR⁵-, -C≡C-, -OCH₂-, -CHR⁵NH-, -CH₂O-, -SCH₂-, -SO₂CH₂-, -CN₂NH- y -CR⁵R⁵-, cuando se menciona en L que “están sustituidos 0 – 2 R⁷ y opcionalmente uno o varios de los átomos de carbono de los alqueno y alquenilo pueden estar reemplazados por O, S, NH, N(alquilo C₁₋₄), CO, CONH, NHCO, OCONH, NHCO₂, -NHCONH-, SO₂NH, NHSO₂, CON(alquilo C₁₋₄) o N(alquilo C₁₋₄)CO”, todas las definiciones de Y, R¹ – R⁹, W y p, ya que con tales definiciones tan generales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos, dificultando entender el alcance de la materia reclamada en la solicitud.

Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere al solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción, por ejemplo como se observa a lo largo de las realizaciones preferidas mencionadas en los ejemplos del capítulo descriptivo y en las reivindicaciones cuando:



Lo anterior aplica también para las reivindicaciones dependientes 2 – 3 y 18 – 21, la reivindicación independiente 4 y sus dependientes 5 – 10, la reivindicación 11 y sus dependientes 12 – 17, que emplean definiciones generales, poco concisas y con los cuales se pueden también presentar múltiples opciones de posibles compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 4 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1 (reivindicaciones 1 a 3 y 21): compuesto de fórmula I, donde B es imidazol, C es fenil, Y es O, L es alquenileno C₄, L1 es -CH=CH-, A es fenil, R² es heteroarilo de 5 miembros que contiene 4 átomos de Nitrógeno y R¹ es Cl.

Grupo inventivo 2 (reivindicaciones 4 – 10): Compuestos de fórmulas II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe y IIf.

Grupo inventivo 3 (reivindicaciones 11 – 17): Compuestos de fórmula III y IIIa.

Grupo inventivo 4 (reivindicaciones 18 – 20): Compuestos de fórmula IV, IVa y V.

El problema a ser solucionado en esta invención consiste en proporcionar compuestos macrocíclicos y análogos de los mismos, inhibidores del factor Xla y/o de la calicreína plasmática. En la solicitud se presentan 4 posibles soluciones correspondientes a los grupos inventivos identificados anteriormente. No se presenta unidad de invención del grupo inventivo 1 con los demás grupos listados, porque cada uno cuenta con una o más características técnicas esenciales que los definen específicamente y lo diferencian con el grupo inventivo 1, por ejemplo, los compuestos de fórmulas II y IIa – IIf. En esta solicitud no se puede identificar la característica técnica esencial que sea común a los grupos inventivos mencionados

Por lo tanto, esta solicitud carece de unidad de invención, los diferentes grupos no ofrecen un concepto inventivo común. Cada uno de los grupos listados se caracteriza por tener su propia característica técnica esencial. Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 11 de febrero de 2010.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontró (encontraron) documento (s) que anticipe (n) 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 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 2013-11-12

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza