

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-124179- -8	FECHA: 2015-07-16 11:37:06
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 9
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 14-124179- -8
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 8243
Folios: 9

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/US2012/064528				
Fecha de Presentación Internacional	09/11/2012				

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 14-124179-00000-0000	09/Junio/2014
Reivindicaciones:	1 – 20 del radicado No. 14-124179-00000-0000	09/Junio/2014
	1 – 20 del radicado No. 14-124179-00002-0000	13/Junio/2014
	1 – 10 del radicado No. 14-124179-00003-0000	13/Agosto/2014
Prioridad:	US 61/559023	11/Noviembre/2011
	US 61/615092	23/Marzo/2012
	US 61/651878	25/Mayo/2012
	US 61/675513	25/Julio/2012

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

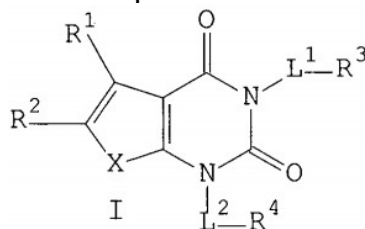
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud 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 tan solo se reclaman 10 reivindicaciones, se procede a estudiar todo el capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: "INHIBIDORES DE ACC Y USOS DE LOS MISMOS".

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar derivados de 2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-tieno[2,3-d]pirimidina, como inhibidores de acetil-COA carboxilasa (ACC) y por tanto adecuados contra desórdenes metabólicos y cáncer.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula I, y composiciones farmacéuticas que los contienen.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/38; A61K31/519.

4. De la solicitud de patente

Acerca del trámite de ppH

El 26 de febrero de 2015, la solicitante bajo el radicado No. 14-124179-00006-0000, solicitó el procedimiento acelerado de examen de patente (pph), el cual no puede ser aceptado ya que el capítulo reivindicatorio no es exactamente igual al concedido en la patente US8969557 de la oficina de los Estados Unidos. Adicionalmente no se observa un capítulo reivindicatorio modificado que contemple las reivindicaciones finales ni el pago de la tasa por dichas modificaciones de reivindicaciones finales, y además la solicitud incumple con requisitos de patentabilidad establecidos en la decisión 486, como se verá más adelante.

Título

El título de la invención es muy general y no permite identificar claramente la estructura de los compuestos de interés, máxime cuando se hace referencia al uso de los compuestos. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

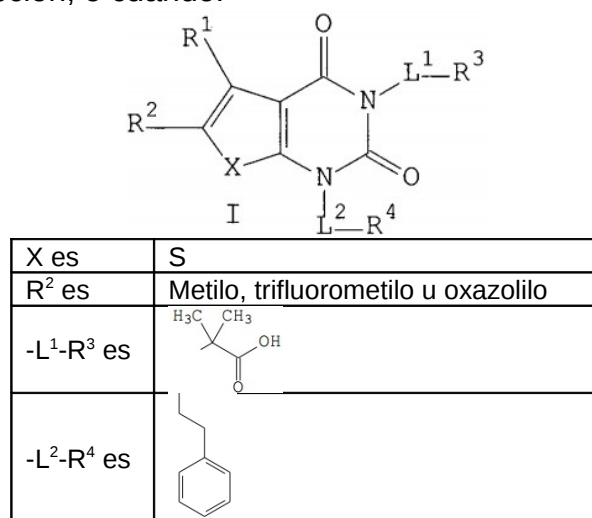
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

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

La reivindicación 1 no es clara y mucho menos concisa cuando:

- Cuando el sustituyente R^1 señala términos ambiguos e imprecisos tales como “grupo alifático de 1 a 4 átomos de carbono”;
- R^2 cuando menciona “HY se selecciona de un anillo heterocíclico de 4 a 8 miembros saturado o parcialmente insaturado monocíclico que tiene 1 a 2 heteroátomos que se seleccionan ...” “anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos que se seleccionan independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre” “o un anillo heteroaromático bicíclico”;
- o R^1 y R^2 cuando se menciona que “se toman juntos para formar un anillo, opcionalmente sustituido de 4 a 7 miembros parcialmente insaturado carbociclo- o heterociclo-, benzo- o de 5 a 6 miembros heteroarilo-fusionado”;
- cuando cada “R es independientemente hidrógeno, o un grupo opcionalmente sustituido que se selecciona de un grupo alifático de 1 a 6 átomos de carbono, un anillo de 3 a 8 miembros saturado o parcialmente insaturado monocíclico carbocíclico, fenilo, un anillo carbocíclico aromático bicíclico de 8 a 10 miembros;
- un anillo heterocíclico monocíclico de 4 a 8 miembros saturado o parcialmente insaturado que tiene 1 a 2 heteroátomos que se seleccionan independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre, un anillo heteroaromático monocíclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos que se seleccionan independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre o un anillo heteroaromático bicíclico de 8 a 10 miembros que tiene 1 a 5 heteroátomos que se seleccionan independientemente de nitrógeno, oxígeno o azufre”;
- La anterior definición, aplica para R^4 , con las cuales se pueden presentar múltiples opciones de posibles compuestos ya que el núcleo farmacofórico podría contener diversos anillos que no permiten conocer el objeto que se pretende proteger. Por tal motivo se obtienen un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

Se sugiere a la 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, o cuando:



La anterior objeción por falta de concisión aplica para la reivindicación 7 – 9 que emplean tales definiciones ambiguas, imprecisas y poco concretas.

Las reivindicaciones 8 y 9 en esencia reclaman la misma materia, por lo que se sugiere remitirse a los compuestos específicos o realizar las aclaraciones de concisión necesarias.

5. 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 noviembre de 2011.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente (s) documento (s) que anticipa (n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP0640606	“Thienopyrimidine derivatives, their production and use”	01/Marzo/1995
D2	US2008287465	“Cyclic N-Hydroxy Imides as Inhibitors of Flap Endonuclease and Uses Thereof”	20/Noviembre/2008
D3	NOBUO CHO ET AL	“Thieno[2, 3-d]pyrimidine-3-acetic Acids A New Class of Nonpeptide Endothelin Receptor Antagonists”	01/Noviembre/1998

El documento D1 ¹ divulga (resumen) derivados de tieno[2,3-d]pirimidina con actividad antagonista de endotelina.

El documento D2 ² divulga (resumen) derivados de imidas cíclicas N-hidroxi como inhibidores de endonucleasas Flap.

El documento D3 ³ divulga (resumen) derivados de ácido tieno[2,3-d]pirimidina-3-acético, como antagonistas del receptor de endotelina no peptídico.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*un compuesto de fórmula I...*” (ver pág. 3 del radicado No. 14-124179-00003-0000).

La reivindicación 7 consiste en “*un compuesto de fórmula II...*” (ver pág. 6 del radicado No. 14-124179-00003-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
----------------------------	----

1 URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=0640606&KC=&locale=en_EP&FT=E)

CC=EP&NR=0640606&KC=&locale=en_EP&FT=E

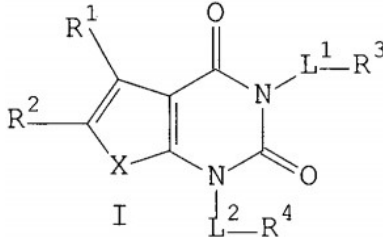
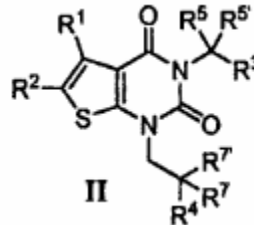
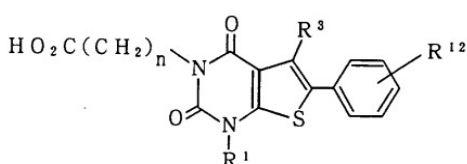
2 URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2008287465&KC=&locale=en_EP&FT=E)

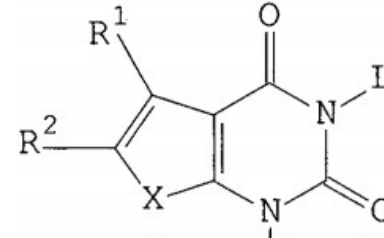
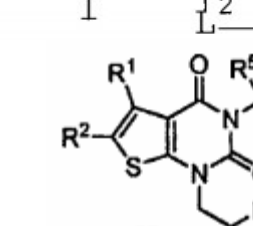
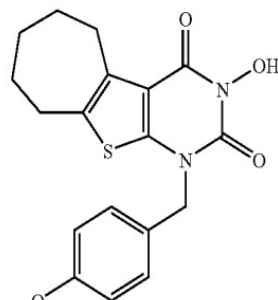
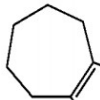
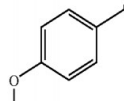
CC=US&NR=2008287465&KC=&locale=en_EP&FT=E

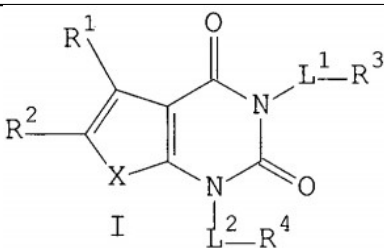
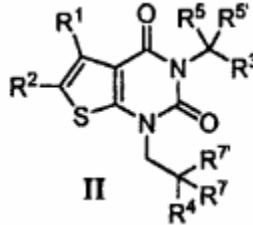
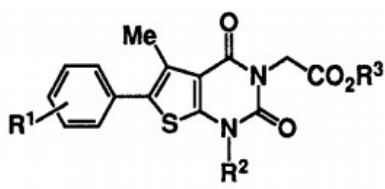
3 Ver informe de búsqueda internacional, anexo 1, o también disponible en Web: https://www.jstage.jst.go.jp/article/cpb1958/46/11/46_11_1724/_article

Expediente 14-124179- -8

1er Art 45.

 I  II	<table><tr><th>Cpd. No.</th><th>R³</th><th>R¹²</th><th>R¹</th><th>n</th></tr><tr><td>103</td><td>Me</td><td>H</td><td>2-(1-Methylindol-3-yl)ethyl</td><td>1</td></tr></table> Ver también comp. 106	Cpd. No.	R ³	R ¹²	R ¹	n	103	Me	H	2-(1-Methylindol-3-yl)ethyl	1
Cpd. No.	R ³	R ¹²	R ¹	n							
103	Me	H	2-(1-Methylindol-3-yl)ethyl	1							
X es S	S										
R ¹ es grupo alifático de 1 átomo	CH ₃										
R ² es R donde R es fenilo	fenilo										
L ¹ es una cadena de hidrocarburo divalente lineal o ramificada de 1 a 6 miembros y R ³ es –COOR, donde R es H	–(CH ₂) _n CO ₂ H; n es 1										
L ² es es una cadena de hidrocarburo divalente lineal o ramificada de 1 a 6 miembros y R ⁴ es un anillo opcionalmente sustituido heteroarilo bicíclico de 8 a 10 miembros	2-(1-metilindol-3-il)etil										

Características esenciales	D2
 I  II	[0237]  (pág. 17, párr. [0237])
X es S	S
R ¹ y R ² se toman juntos para formar un anillo, opcionalmente sustituido de 4 a 7 miembros parcialmente insaturado carbociclo.	
L ¹ es un enlace y R ³ es –OR donde R es H	–OH
L ² es una cadena de hidrocarburo divalente lineal o ramificada de 1 a 6 miembros y R ⁴ es un anillo opcionalmente sustituido que se selecciona de fenilo	

Características esenciales	D3
 I  II	 6a-m: R³=Et 7a-m: R³=H m: R¹=H, R²=CH₂Ph(2-OMe) pág. 1725, comps. 6m, 7m pag. 1728, comp. 7b
X es S	S
R ¹ es grupo alifático de 1 átomo	Me
R ² es R donde R es fenilo	fenilo
L ¹ es una cadena de hidrocarburo divalente lineal o ramificada de 1 a 6 miembros y R ³ es –COOR, donde R es un grupo alifático de 2 miembros.	-(CH ₂) _n CO ₂ R ³ , donde R ³ es Et
L ² es una cadena de hidrocarburo divalente lineal o ramificada de 1 a 6 miembros y R ⁴ es un anillo opcionalmente sustituido que se selecciona de fenilo	-CH ₂ -Ph(2-OMe)

De acuerdo con la tabla anterior, en donde se comparan las características técnicas esenciales de la reivindicación 1 y la reivindicación 7 con los documentos D1 – D3, se puede evidenciar que los compuestos del arte previo se encuentran contemplados en la definición de la reivindicación 1 de la presente invención y por lo tanto las reivindicaciones 1 y 7 no son nuevas, o carecen de novedad.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 6 y 10 no mencionan alguna característica que haga nuevos los compuestos de las reivindicaciones 1 y 7, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0640606	1 – 7 y 10	Novedad
D2	US2008287465	1 – 7 y 10	Novedad
D3	NOBUO CHO ET AL	1 – 7 y 10	Novedad

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 2015-07-21

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer