

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-418- -6	FECHA: 2013-02-12 10:07:57
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)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Asunto: Radicación: 9-418- -6
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 2568
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/US2007/072708				
Fecha de Presentación Internacional	03/07/2007				

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:	Folios 366 a 819	05/Enero/2009
	Folios 909 a 1363	07/Abril/2009
Reivindicaciones:	Folios 820 a 841	05/Enero/2009
	Folios 1365 a 1384	07/Abril/2009
Prioridad:	US 60/818,912	06/Julio/2006
	US 11/769,964	28/Junio/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta 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 Capitulo 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 quince

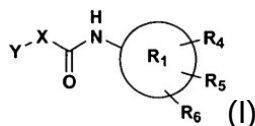
(15) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago de tasa por reivindicación adicional se procede a estudiar las 16 reivindicaciones del último capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Activadores novedosos de glucocinasa y métodos de uso de los mismos”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos activadores de la enzima glucocinasa.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/675, A61P3/00, C07F9/32//9/40.

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

El uso de las reivindicaciones 10 - 12 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título comprende aspectos que no son objeto de patentabilidad como es el uso de los compuestos reivindicados. Se solicita hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara cuando emplea el término “éster de profármaco”, el cual, según la descripción “significa un compuesto que, durante la administración a un sujeto, experimenta conversión química por procesos metabólicos o químicos hasta producir un compuesto de fórmula y/o una sal y/o un solvato del mismo” (Fl. 953). Sin embargo en ninguna parte de la descripción se encuentra como se pueden formar u obtener, y a pesar de mencionar algunos grupos estructurales los pueden conformar, se obtendrían un número ilimitado de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere al solicitante eliminar este término del alcance del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 y 6 no son claras, ni concisas, por la definición de la invención en términos de radicales “alquilo”, “amino alquilo”, “alquilo inferior”, “cicloalquilo”, “heterociclilo”, “alquileno”, “alquenileno”, “alquinilo”, “alquenilo”, “arilalquilo”, “amino aralquilo”, “arilo”, “amino arilo”, “heteroarilalquilo”, “amino heteroalquilo”, “heteroarilo” o “amino heteroarilo”, entre otros, porque: para ninguno de los radicales en comento se definen los átomos de carbono que los conforman, y para los “hetero” no se definen los heteroátomos que los conforman. Se sugiere definir los radicales de manera precisa de tal manera que pueda definirse claramente el objeto de la invención, así como restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

La reivindicación 9 no es clara cuando emplea los términos agente anti-diabético, agente anti-hiperglicémico, agente anti-hiperinsulinémico, agente anti-retinopático,

agente anti-neuropático, agente anti-nefropático, agente anti-ateroesclerótico, agente anti-infeccioso, agente anti-isquémico, anti-hipertensor, agente anti-obesidad, agente anti-dislipidémico, agente anti-hiperlipidémico, agente anti-hipertrigliceridémico, agente anti-hipercolesterolémico, agente anti-cancerígeno, agente anti-citotóxico, agente anti-restenótico, agente anti-pancreático, agente de disminución de lípidos, supresor de apetito, agente mejorador de memoria, agente cognitivo, entre otros porque define los componentes de la composición por su función pero no por un compuesto como tal, lo que hace que se obtenga un número indefinido de composiciones que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere al solicitante restringir el alcance de la reivindicación a componentes específicos.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 11 grupos inventivos. Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

- 1° Compuestos de fórmula I donde R_1 es tiazolilo, X es $-X-1$, p es 1 y R_2 es cicloalquilo, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 0.
- 2° Compuestos de fórmula I donde R_1 es tiazolilo, X es un enlace, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 0.
- 3° Compuestos de fórmula I donde R_1 es tiazolilo, X es un enlace, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es heteroarilo y s es 0.
- 4° Compuestos de fórmula I donde R_1 es tiazolilo, X es un enlace, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 1.
- 5° Compuestos de fórmula I donde R_1 es piridilo, X es $-X-1$, p es 1 y R_2 es cicloalquilo, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 0.
- 6° Compuestos de fórmula I donde R_1 es piridilo, X es un enlace, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 0.
- 7° Compuestos de fórmula I donde R_1 es pirazinilo, X es $-X-1$, p es 1 y R_2 es cicloalquilo, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 0.
- 8° Compuestos de fórmula I donde R_1 es pirazinilo, X es $X-3$, p es 1 y R_2 es cicloalquilo, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 1.
- 9° Compuestos de fórmula I donde R_1 es pirazinilo, X es un enlace, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 0.
- 10° Compuestos de fórmula I donde R_1 es pirazolilo, X es un enlace, y Y es $-(CH_2)_s-R_3$, donde R_3 es arilo y s es 0.
- 11° Compuestos de fórmula I donde R_1 , R_3 , X, Y, p y s son diferentes a como se definieron anteriormente.

El grupo inventivo 4 se sugiere en el documento WO2004/063194 publicado el 29 de julio de 2004, el cual da a conocer tiazolil-amidas como activadores de glucocinasa. Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad 06 de julio de 2006 y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

8. Conclusión

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 2013-02-19

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo