

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9460

Ref. Expediente N° 14198817

Señor(a)
F.HOFFMANN-LA ROCHE A.G., PTC THERAPEUTICS INC
info@castillograu.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2013/025292				
Fecha de Presentación Internacional	8 de febrero de 2013				

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 14-198817-00000-0000	09/Septiembre/2014
Reivindicaciones:	Radicado 14-198817-00000-0000	09/Septiembre/2014
	Radicado 14-198817-00003-0000	20/Agosto/2015
	Radicado 14-198817-00007-0000	31/Marzo/2016
	Radicado 14-198817-00008-0000	13/Abril/2016
Secuencias	Radicado 14-198817-00000-0000	09/Septiembre/2014
Respuesta de la solicitante:	Radicado 14-198817-00003-0000	20/Agosto/2015
	Radicado 14-198817-00007-0000	31/Marzo/2016
Prioridad:	País: US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) Número: 61/597.523 Fecha: 10 de febrero 2012	

2. Análisis de la Prioridad

Oficio N° 9460

Ref. Expediente N° 14198817

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.

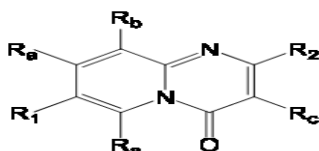
3. Objeto de la invención

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. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 de acuerdo con el radicado 14-198817-00008-0000.

Título de la solicitud: “COMPUESTOS DE PIRIDOPIRIMIDINA SUSTITUIDOS CON PIRROLIDIN O PIPERIDINIL SUSTITUIDOS Y HETEROARILOS” (Pág. 2, Radicado 14-198817-00007-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos que mejoren la inclusión del exón 7 de SMM2 en ARNm transcripcional del gen de SMM2 aumentando la síntesis de la correspondiente proteína, dichos compuestos son útiles en el tratamiento de la distrofia muscular espinal.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de 4-H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona de fórmula (I)



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/53.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos piridopirimidina conforman un sinnúmero de compuestos que no se encuentran sustentados en el capítulo descriptivo, por lo que se sugiere restringir el título a compuestos derivados de 4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Oficio N° 9460

Ref. Expediente N° 14198817

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de los sustituyentes mediante las expresiones “(...) *halógeno* (...)”, “(...) *C₁₋₈alquil-carbonilo* (...)”, “o *C₁₋₈alquilo* (...)” “(...) *en donde, el término heterocíclico generalmente se refiere a un radical de estructura* (...)”, “(...) *en donde, el término C₂₋₈ alquenilo generalmente se refiere a radicales hidrocarburos* (...)”, “(...) *en donde, el término arilo generalmente se refiere a radicales* (...)”, “(...) *en donde, el término C₁₋₈ alcoxi generalmente se refiere a radicales* (...)”, “(...) *en donde, alquilo de C₁₋₈ se sustituye con uno o más átomos de halógeno cuando se permita por las valencias disponibles* (...)”, “(...) *en donde, el término heteroarilo generalmente se refiere* (...)”, entre otros, conducen a obtener cantidades de compuestos posibles, en donde todos no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

La reivindicación 1 no es clara porque el término “opcionalmente” es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere incluir las características opcionales en reivindicaciones dependientes.

La reivindicación 14 no es clara porque presenta una falsa dependencia con la reivindicación 13 comoquiera que los compuestos reclamados en ésta última corresponden a compuestos derivados de 4-H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, mientras que los compuestos reclamados en la cláusula 14 corresponden a compuestos derivados de 4-H-quinolizin-4-ona, 4-H-pirido[1,2-b]piridazin-4-ona y 4-H-pirazino[1,2-a]pirimidin-4-ona. Se sugiere eliminar la referida dependencia e incluir los compuestos en una cláusula independiente.

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, febrero 10 de 2012. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen 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 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si

Oficio N° 9460

Ref. Expediente N° 14198817

como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 09 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ