

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9554

Ref. Expediente N° 15290096

Señor(a)
THE CALIFORNIA INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH, THE SCRIPPS
RESEARCH INSTITUTE
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: Patente PCT

Patente de Invención	X	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/041174				
Fecha de Presentación Internacional	5 de junio de 2014				

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 (requerimiento Art. 45)

Descripción:	Radicado N° 15-290096-00000-0000	4/diciembre/2015
Reivindicaciones:	Radicado N° 15-290096-00000-0000	4/diciembre/2015
	Radicado N° 15-290096-00003-0000	4/diciembre/2015
Prioridad:	US 61/832,768	7/junio/2013

2. Análisis de la Prioridad

Oficio N° 9554

Ref. Expediente N° 15290096

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.

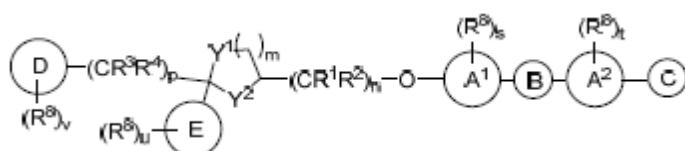
3. Objeto de la invención

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 la 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 34 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15-290096-00003-0000).

Título de la solicitud: “INHIBIDORES DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS DE FIBROSIS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de agentes y composiciones para el tratamiento de la fibrosis.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de la fórmula (I) o sus sales:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP):

A01N43/40; A61K31/496; A61K31/497; A61K31/498; A61K31/501; A61K31/506.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no divulga el tipo de agentes reclamados mediante el nombre químico del grupo farmacofórico, de igual forma el título hace referencia al problema a resolver pero no a la materia reclamada por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

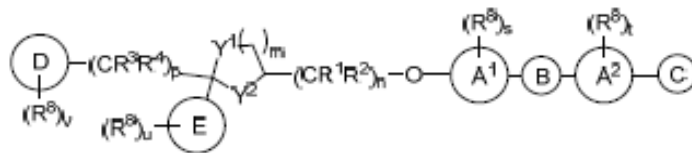
La reivindicación 1 carece de concisión y sustento descriptivo porque las definiciones de los radicales **A¹**, **A²**, **E**, **R⁶**, **R⁷**, **R⁸**, **R¹³** y **R¹⁴** son muy amplias y dan lugar a un

Oficio N° 9554

Ref. Expediente N° 15290096

número indeterminado de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, lo cual impide entender el alcance de la invención. Se requiere que el solicitante modifique la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de formula I de tal forma que se limite a los compuestos que fueron sintetizados y probados como inhibidores de la fibrosis. Se debe limitar el alcance de expresiones funcionales tales como: arilo, heteroarilo, alquilo, cicloalquilo, heterociclilalquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, -alquilen(cicloalquil), o -alquilen(heterociclil).

De acuerdo con la descripción, los agentes que parecen solucionar el problema técnico planteado y para los cuales existe evidencia de posesión verdadera por la solicitante corresponden a:



Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
A ¹	Fenil,
B	
A ²	Fenil,
C	
D	
E	Fenil,
Y ¹	O
Y ²	O
(CR ³ R ⁴) y (CR ¹ R ²)	Metil.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además

Oficio N° 9554

Ref. Expediente N° 15290096

involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad: 7 de junio de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2013036866	Itraconazole analogs and use thereof	14/marzo/2013

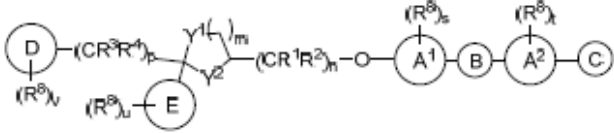
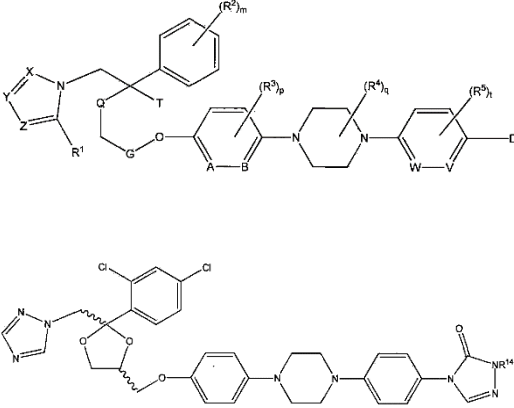
El documento D1¹ divulga derivados de itraconazol (resumen, reiv. 1).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de fórmula (II), una sal farmacéuticamente aceptable...” (Radicado N°. 15-290096-00003-0000).

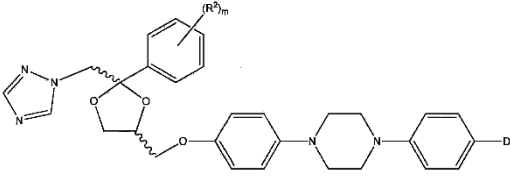
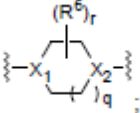
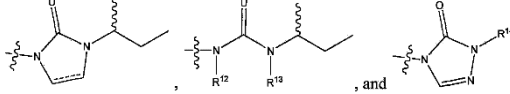
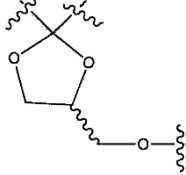
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un compuesto de fórmula (II), una sal farmacéuticamente aceptable:  Fórmula (II)	Un compuesto de fórmula estructural (I): 

1 <https://www.google.com/patents/WO2013036866A1?cl=en>

Oficio N° 9554

Ref. Expediente N° 15290096

	
A1 y A2 son seleccionados independientemente de arilo o heteroarilo	Arilo (ver figura)
 B es	 (ver figura)
C es heterociclilo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido o heteroarilo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido	D es 
D es arilo o heteroarilo	D es  Ver figura
E es arilo , heteroarilo, carbociclilo, heterociclilo o alquilo	Fenil Ver figura.
X1 y X2 son seleccionados independientemente de N y CR5 es H, OH, alquilo, o alcoxi;	G y T se unen para formar una molécula de dioxolano  (Párr. 0044)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1 por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 35 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel inventivo (Art 18 D486)

Oficio N° 9554

Ref. Expediente N° 15290096

Debido a la falta de novedad de la materia reivindicada, es evidente que la misma carece igualmente del requisito de nivel inventivo frente al arte previo que ha sido trasladado.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
WO2013036866	WO2013036866	1-35	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 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 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 12 de septiembre de 2016

Atentamente,

Oficio N° 9554

Ref. Expediente N° 15290096



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO

Revisado: ANDRES GIL HELFFHRITZ

Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ