

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12012

Ref. Expediente N° NC2016/0002770

Señor(a)

HELSINN HEALTHCARE SA

Asunto:

PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la solicitud hace referencia a moduladores de la actividad del receptor de ghrelina derivados de la N-(2,3-dihalofenil)metil-N'-(cicloalquil o heterocicloalquil)urea, composiciones que los comprenden y sus procedimientos de elaboración por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patenteabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La expresión: "opcionalmente" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 1 a 5 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de la definiciones de r, s, n, X, Z, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 y R15 se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están divulgados en la forma de ejemplos de la invención dentro del capítulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de las composiciones que han sido elaboradas o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripción.

Oficio N° 12012 21 de octubre de 2016

Ref. Expediente N° NC2016/0002770

Sustituyentes de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud		Sustituyentes soportados en la descripción
r	es 1 o 2	2 (ej. HO494) 1 (ej. HO526)
X	CH o N	CH (ej. HO494)
Z	NR ⁹ , CR ¹⁰ R ¹¹ , u O;	NR ⁹ (ej. HO494) CR ¹⁰ R ¹¹ (ej. HO584) Oxígeno (ej. HO586)
R¹	H, C ₁₋₆ alquilo, bencilo, OH, o C ₁₋₆ alcoxi, en donde dicho C ₁₋₆ alquilo, bencilo, o C ₁₋₆ alcoxi están opcionalmente sustituidos con 1-3 sustituyentes seleccionados de halo, OH, C ₁₋₆ alquilo, C ₁₋₆ alcoxi, C ₁₋₆ hidroxialquilo, CO(C ₁₋₆ alquilo), CHO, CO ₂ H, CO ₂ (C ₁₋₆ alquilo), y C ₁₋₆ haloalquilo	C ₁₋₆ alquilo (ej. HO494) OH (ej. HO621) bencilo (ej. HO617) C ₁₋₆ alcoxi (ej. HO741)
R²	H o C ₁₋₆ alquilo	hidrógeno (ej. HO494)
R³ y R⁴	H, CN, halo, CHO o CO ₂ H; o C ₁₋₆ alquilo, C ₁₋₆ hidroxialquilo, C ₁₋₆ , alquilcicloalquilo, C ₁₋₆ haloalquilo, C ₁₋₆ alcoxi, CO(C ₁₋₆ alquilo), CO ₂ (C ₁₋₆ alquilo), o CONR ¹² R ¹³ opcionalmente sustituidos ó tomados en conjunto con el átomo de C al cual están unidos forman un anillo de 3-6 miembros	C ₁₋₆ alquilo (ej. HO494) Alquilcicloalquilo (ej. HO720) CN (ej. HO703) C ₁₋₆ alcoxi (ej. HO620) CO ₂ (C ₁₋₆ alquilo) (ej. HO662) C ₁₋₆ hidroxialquilo (ej. HO670) tomados en conjunto con el átomo de C al cual están unidos forman un anillo de 3-6 miembros (ej. HO673) C ₁₋₆ haloalquilo (ej. HO686)
R⁵	halo, CN, CHO, CO ₂ H, CO(C ₁₋₆ alquilo), CO ₂ (C ₁₋₆ alquilo), NR ¹⁴ R ¹⁵ , NHCON R ¹⁴ R ¹⁵ , CON R ¹⁴ R ¹⁵ , C ₁₋₆ alquilo, C ₁₋₆ alcoxi, C ₁₋₆ haloalquilo, C ₁₋₆ hidroxialquilo, C ₂₋₆ alqueno, C ₂₋₆ alquino, arilo, cicloalquilo, heteroarilo, o heterocicloalquilo	Ciclopropil(ej. HO494) difluorometilo (ej. HO621) Piridinilo (ej. HO496) Pirimidinilo (ej. HO516) Pirazinilo (ej. HO700) tiofeno (ej. HO531) pirrolilo (ej. HO535) pirazolilo (ej. HO499) imidazolilo (ej. HO542) tiazolilo (ej. HO568) oxazolilo (ej. HO569) triazolilo (ej. HO565) oxadiazolilo (ej. HO595) furanilo (ej. HO665) fenilo (ej. HO509) pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilo (ej. HO623) indazolilo (ej. HO512) 1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-ilo (ej. HO514) 4-(1H-indol-5-ilo) (ej. HO515) metilpiperidin-4-ilo (ej. HO520) benzo[d]isoxazol-6-ilo (ej. HO787) ciano (ej. HO790) cloro (ej. HO381) lodo (ej. HO519) Metoxilo (ej. HO658) (trimetilsilil)etnil (ej. HO602)
R⁶	está ausente o es H	está ausente (ej. HO494)
R⁷	H, CN, o halo ó dos R ⁷ pueden ser tomados en conjunto con los átomos a los cuales están unidos para formar un anillo de 5-6 miembros	Halógeno (ej. HO494) dos R ⁷ pueden ser tomados en conjunto con los átomos a los cuales están unidos para formar un anillo de 5-6 miembros (ej. HO578)
R⁵ y	tomados en conjunto con los átomos a los cuales están unidos forman un	tomados en conjunto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo de 5-6 miembros

Oficio N° 12012 21 de octubre de 2016

Ref. Expediente N° NC2016/0002770

R⁷	anillo de 5-6 miembros opcionalmente sustituido	opcionalmente sustituido (ej. HO623)
R⁸	es H o C ₁₋₆ alquilo	C ₁₋₆ alquilo (ej. HO494) Halógeno (ej. HO587) No reivindica
R⁹	H, C ₁₋₆ alquilo, CO(C ₁₋₆ alquilo), CHO, CO ₂ H, o CO ₂ (C ₁₋₆ alquilo)	C ₁₋₆ alquilo (ej. HO494) CO(C ₁₋₆ alquilo) (ej. HO588)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

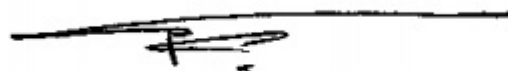
Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante

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 24 de octubre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: LENIN ROBERTO GUERRERO.

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LOPÉZ.