

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8353

Ref. Expediente N° 15290723

Señor(a)
GILEAD APOLLO LLC.
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION – PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/037370				
Fecha de Presentación Internacional	8 de mayo 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

Documento	Radicación	Fecha
Descripción:	15-290723-00000-0000	07 de diciembre de 2015
Reivindicaciones:	15-290723-00000-0000 15-290723-00004-0000	07 de diciembre de 2015 23 de mayo de 2016
Prioridad:	Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/821,831 Fecha: 10 de mayo de 2013	

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.

4. 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 6 del Radicado 15-290723-00004-0000.

Oficio N° 8353

Ref. Expediente N° 15290723

Título de la solicitud: “INHIBIDORES DE ACC Y USOS DE LOS MISMOS”

El problema técnico se refiere a la necesidad de compuestos útiles como inhibidores de Acetil CoA Carboxilasa (ACC), composiciones y métodos para usarlos.

Para solucionar este problema la solicitud proporciona compuestos derivados de purina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con las Clasificaciones Internacionales de Patentes (CIP): A61K 31/517; A61K 31/4375; A61P 3/04.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados

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, es decir el 10 de mayo de 2013.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de la solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20100113473	ARYL AMIDE COMPOUND AS AN ACETYL COENZYME A CARBOXYLASE INHIBITOR	2010-05-06
D2	US4883800	Quinazoline derivatives and process for their production	28/11/1989

D1¹ enseña compuestos aril amida de fórmula (I) o sus formas farmacéuticamente aceptables. Los compuestos son inhibidores de ACC y por lo tanto útiles para tratar condiciones mediadas por ACC (resumen).

D2² enseña derivados de ácido quinazolina-3-alcanoico que tienen efecto inhibidor sobre aldosa reductasa y por lo tanto son útiles para tratar complicaciones diabéticas (resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19911121&C=EP&NR=0456835A1&KC=A1#

²https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5234928A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19930810&DB=&locale=en_EP#

Oficio N° 8353

Ref. Expediente N° 15290723

Nivel Inventivo (Art18 D486)

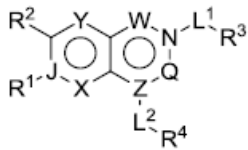
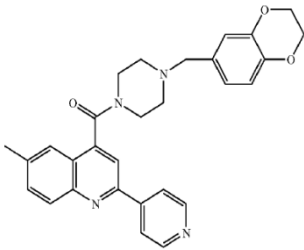
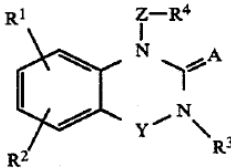
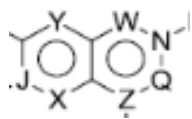
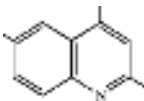
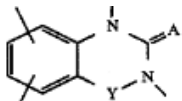
La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto (...)” (Pág 3 del Radicado 15-290723-00004-0000).

El documento D1, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga un compuesto aril amida que es inhibidor de ACC (resumen), presenta actividad de 0,40 – 0,97 microMoles (Pág 9, Tabla 1) y por lo tanto es útil para tratar condiciones mediadas por ACC (resumen).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto divulgado en el documento D1 consiste en que tienen mayor número de sustituyentes heterocíclicos.

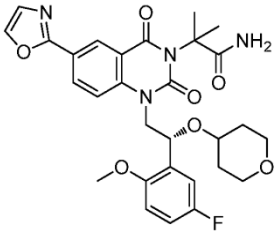
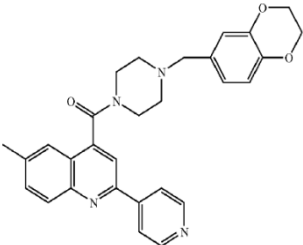
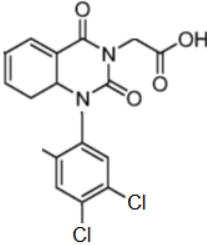
No hay evidencia de que el incluir los sustituyentes heterocíclicos proporcione un compuesto con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el del documento D1, puesto que el compuesto del documento D1 ya presenta actividad inhibidora de ACC. En este sentido, los compuestos ensayados de la solicitud presentan actividad de 20 – 50 microMoles (Pág 135 de la descripción).

Comparación con el Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Reiv 1		
		
		
R1 H o alquil C1-4 sustituido o no	H	R2 H, halógeno, alcoxi (inferior) o o haloalquil (inferior)
R2 Halógeno, R, OR, SR, NR2, N(R)C(O)R, N(R)SO2R, COR, COOR, SOR, BOR, SOOR o heterociclo	-CH3	R1 H, halógeno, alcoxi (inferior) o o haloalquil (inferior)
L1-R3 Enlace o alquilen – H, halógeno, CN, OR, SR, NR2, N(R)C(O)R, N(R)SO2R, COR,	CO-heterociclo	R3 Alquil (inferior) fenil sustituido o no con halógeno, alcoxi, halo alquil (inferior)

Oficio N° 8353

Ref. Expediente N° 15290723

COOR, SOR, BOR, SOOR o heterociclo		
L2-R4 Enlace o alquilen – H o heterociclo	Enlace – heterociclo	ZR4 alquilen – carboxi o carboxi protegido
		

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el compuesto conocido en el documento D1 para proporcionar otro compuesto alternativo.

El documento D2 divulga compuestos con diversos sustituyentes heterocíclicos, los cuales presentan actividad de 0,0031 – 0,0054 microMoles (Col 13).

Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia incluiría diversos sustituyentes heterocíclicos, tal como enseña el documento D2, en los compuestos que se conocen en el documento D1, logrando de esta manera compuestos como los que se reivindican.

Dado que las reivindicaciones dependientes 2 – 4 no presentan alguna característica adicional que haga inventivo al objeto de la reivindicación independiente, se considera que tampoco son inventivas.

De la misma manera, las reivindicaciones 5 y 6 no tienen nivel inventivo dado que D1 y D2 enseñan que es necesario poner (mediante administración) en contacto el compuesto con el blanco para obtener un efecto.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	2010113473	1 – 6	Nivel Inventivo
D2	US4883800	1 – 6	Nivel Inventivo

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

Oficio N° 8353

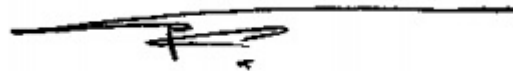
Ref. Expediente N° 15290723

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.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ