

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8573

Ref. Expediente N° 15290709

Señor(a)
GILEAD APOLLO LLC.
notificacionespatentes@lloredacamacho.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/US2014/037368				
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

Descripción:	Radicado N° 15-290709-00000-0000	07/Diciembre/2015
Reivindicaciones:	Radicado N° 15-290709-00000-0000	07/Diciembre/2015
	Radicado N° 15-290709-00004-0000	23/Mayo/2016
Prioridad:	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/821,829 Fecha: 10 de mayo de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

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 estudiarán las reivindicaciones 1 a 6 de acuerdo con el radicado 15-290709-00004-0000.

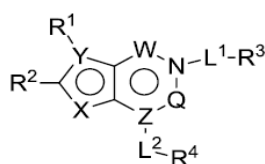
Oficio N° 8573

Ref. Expediente N° 15290709

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

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos inhibidores de la actividad de la enzima acetil-CoA-carboxilasa (ACC) útiles en el tratamiento de enfermedades y trastornos asociados a la regulación y producción de ácidos grasos, tales como obesidad, dislipidemia, hiperlipidemia, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Barbet-Biedl, índrome de Cohen o síndrome MOMO cáncer y enfermedades fúngicas y parasitarias.

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



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/38 // C07D 495/04.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 5-6 no es patentable, de acuerdo con el Art 14. Aun cuando las reivindicaciones se encabecen como método para inhibir ACC, la expresión “poner en contacto” refiere el uso del compuesto y de acuerdo con el artículo citado los usos no son patentables.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos inhibidores de ACC conforman un sinfín de compuestos que no encuentras sustento en el acápite descriptivo, por lo anterior se sugiere restringir el título a compuestos derivados de pirimidin-4-ona o piridazin-1-ona; además, la expresión “(...) uso de los mismos” refiere el uso de los compuestos y de acuerdo con el artículo 14 de la D. 486 de 2000 los usos no son objeto de patentabilidad.

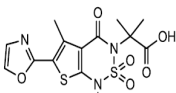
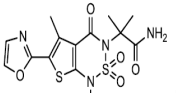
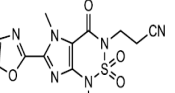
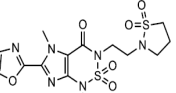
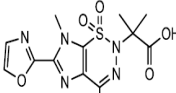
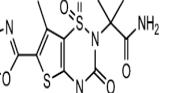
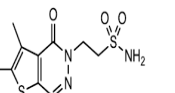
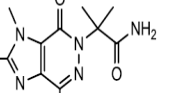
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

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.

Las reivindicaciones 1-3 no son concisas porque las definiciones de R¹, R², R³, R⁴, L¹, L², X, Y, W y Z expresadas a través de los términos “alifático C₁-C₄”, “halógenos”, “heterociclo”, “carbociclo”, “heteroarilo”, entre otros corresponden a géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. En el presente existente sustento para:

Oficio N° 8573

Ref. Expediente N° 15290709

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R¹ Y W N-L¹-R³ R² X Z Q	   
L² R⁴	   

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

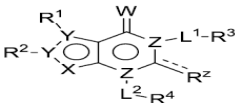
6. Determinación del Estado de la Técnica

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, mayo 10 de 2013. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	15289067	“Inhibidores de ACC y usos de los mismos”	03/Diciembre/2015*
D2	J. Med. Chem. 1998, 41, 4109-4117	“Novel 1,1,3-Trioxo-2H,4H-thieno[3,4-e][1,2,4]thiadiazine Derivatives as Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors That Inhibit Human Immunodeficiency Virus Type 1 Replication”	1998

*Corresponde a la fecha de presentación nacional de acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 de la D. 486 de 2000.

El documento D1¹ divulga compuestos inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa de fórmula (I) útiles en el tratamiento de enfermedades relacionadas con trastornos de los ácidos grasos (Pág. 7).



El documento D2² divulga compuestos derivados de trioxo-tienotiadiazina útiles en en la inhibición del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (Ver todo el documento).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Un compuesto de fórmula I: o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde W es -C(O)-, -C(S)- o -S(O)₂-; (...)”(Radicado N° 15-290709-00004).

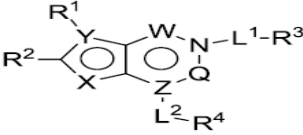
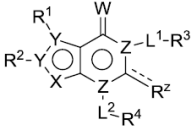
¹www.sic.org.co/SIPI

²<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9767646>

Oficio N° 8573

Ref. Expediente N° 15290709

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

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula I 	Compuesto de fórmula I 
X= -O-, -S-, -NR- o N; R=H	X= O, S, N o NR; R=H
Y= C o N	Y= C o N
R1=H	R1=H
R2=R=H	R2=R=H
W=C(O) o C(S)	W= O o S
Z= C o N	Z= C o N
Q= -C(O)-, -C(S)-	 Rz=(=O) y (=S)
L2-R4; L2=Enlace covalente R4=H	L2-R4; L2=Enlace covalente R4=H
L1-R3; L1=Enlace covalente R3=-OR; R=Alifatico C1-C6	L1-R3; L1=Enlace covalente R3=-OR; R=Alifatico C1-C6

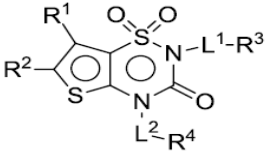
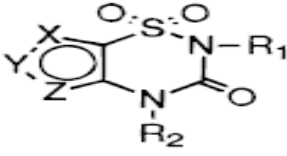
De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 3-4 no mencionan alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no es nueva.

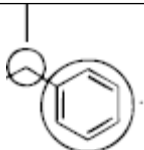
La reivindicación 2 consiste en “El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde se selecciona de las fórmulas I-a, (...)”(Radicado N° 15-290709-00004).

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

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula IH 	Compuesto de fórmula 
R1=H R2=-R; R=H	Z=S; Y=CH; X=CH (Pág. 4112, Tabla 1)
L2-R4; L2=Enlace covalente R4=fenilo sustituido por R8; R8(n=1)=Halógeno	R2=2-cloro-bencilo (Pág. 4112, Tabla 1)

Oficio N° 8573

Ref. Expediente N° 15290709

L^1-R^3 ; L^1 =Cadena de hidrocarburo bivalente recta R^3 =-fenilo	 Compuesto 20a (QM 96521) Figura 1 (Págs. 4109-4110)
--	--

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 2 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 2 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	15289067	1, 3-4	Novedad
D2	<i>J. Med. Chem.</i> 1998, 41, 4109-4117	2	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

Oficio N° 8573

Ref. Expediente N° 15290709

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: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ