

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12333

Ref. Expediente N° 16025016

Señor(a)
NOVARTIS AG
patents@olartemoure.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - 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/IB2014/063143				
Fecha de Presentación Internacional	16 de julio 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	16-025016-00000-0000	3 de febrero de 2016
Reivindicaciones:	16-025016-0000-0000	3 de febrero de 2016
	16025016	16 de agosto de 2016
Prioridad(es):	País: EP, Número: 13177061.2 Fecha: 18 de julio de 2013	

2. 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 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado 16025016 del 15 de agosto de 2016).

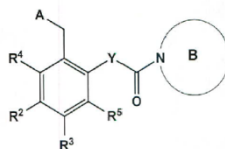
Título de la solicitud: “INHIBIDORES DE AUTOTAXINA QUE COMPRENDEN UN NÚCLEO CÍCLICO DE ANILLO HETEROAROMÁTICO- BENCIL-AMIDA”

Oficio N° 12333

Ref. Expediente N° 16025016

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer moléculas que inhiban la enzima autotaxina útiles para el tratamiento de enfermedades relacionadas con dicha enzima.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y las composiciones que la comprenden, con capacidad de inhibir la enzima autotaxina.



Fórmula I

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 413/14, A61K 31/506, A61K 31/427.

3. De la solicitud de patente

Título

El título no refleja las características estructurales de los compuestos divulgados de manera correcta. Se sugiere incluir características estructurales más completas en el título de la solicitud junto con la funcionalidad de estos.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 A 4 no son concisas, porque presentan una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.

Las reivindicaciones 1 a 4 no son concisas porque las definiciones de A, R2 Y, y B son géneros funcionales que incluyen una extensa cantidad de compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Sustitución	Ejemplo presentado
R2	Trifluorometil, trifluorometoxi, difluorometil, Cl. metoxi
Y	-CH=CH- configuración E
B	Piperidin-1-il, azetidin-1-il 1-pirrolidin-3-il, piperazin-1-il, 1,4-diazepan-1-il, tiazolidina, 2,5-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-il, morfolil,
Q	Hidroxil, metil-oxadiazolil 1,3,4 o 1,2,4. Acriloil, metil-1H-triazolil 1,2,3 o 1,2,4, metil-1H-tetrazolil, morfolin-4-carbonil)-1H-pirazol-1-il, -N,N-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida, piperidine-1-carbonil)-1H-pirazol-1-il), (trifluorometil)-1H-pirazol-1-il 2H-1,2,3-Triazol, 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)propil, 2-(3-isopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il, 5-metiloxazol-2-il)metil)piperidin-1-il, pirimidinil, metilsulfonil, oxi-N,N-dimetilbenzamida, furan-2-carbonil, nicotinonitrilo, pirrolidine-1-carbonil)piridin-2-il, oxi-N-propilacetamida, -COOH, fenil, 4-etoxiciclobut-3-enil-1,2-diona
R3, R4 y R5	hidrógeno

La reivindicación 10 no se encuentra sustentada porque menciona una combinación farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de fórmula I y uno o más co-agentes terapéuticos activos la cual no se evidencia su desarrollo ni efecto técnico.

Oficio N° 12333

Ref. Expediente N° 16025016

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción si bien menciona composiciones, en esta no se evidencia el desarrollo y el efecto de composiciones que comprenden una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de fórmula I y uno o más co-agentes terapéuticos activos.

4. 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: 18 de julio de 2013, y 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 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: JUAN NICOLAS TARQUINO CHIA.
Revisado: LENIN ROBERTO GUERRERO SUÁREZ.
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.