

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13306

Ref. Expediente N° NC2016/0000537

Señor(a)
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED
patents@olartemoure.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/CN2015/000055				
Fecha de Presentación Internacional	28 de enero de 2015				

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° NC2016/0000537	1/agosto/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2016/0000537	1/agosto/2016
	Radicado N° NC2016/0000537	21/noviembre/2016
Prioridad(es):	País: CN, REPUBLICA POPULAR DE CHINA Número: PCT/CN2014/000139 Fecha: 29 de enero de 2014	

2. Análisis de la Prioridad

Oficio N° 13306

Ref. Expediente N° NC2016/0000537

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.

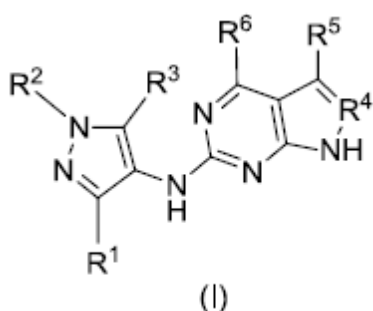
3. Objeto de la invención

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 18 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. NC2016/0000537).

Título de la solicitud: “COMPUESTOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de agentes activos sobre cinasas LRRK2, activas en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Alzheimer.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de la fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/519; A61P25/16; C07D487/04.

4. De la solicitud de patente

Titulo

Oficio N° 13306

Ref. Expediente N° NC2016/0000537

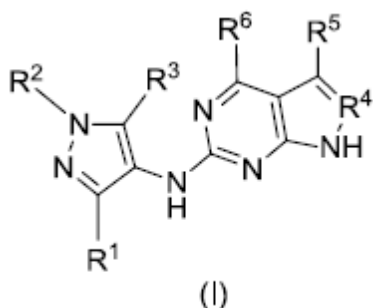
El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no divulga el tipo de agentes de la misma ni la actividad de estos, por lo cual la persona versada no está en capacidad de identificar con facilidad el objeto de la solicitud.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R² y Y abarcan una elevada variabilidad estructural para la cual no es posible determinar su utilidad como solución al problema técnico planteado en la solicitud, ya que de la lectura de la descripción no es posible determinar que se puedan presentar modificaciones estructurales que van de una simple cadena alifática de 1 a 5 átomos de carbono a una cadena ramificada sustituida por un heterociclo, un cicloalquilo o un biciclo sin que ello afecte la actividad de los compuestos propuestos como consecuencia del efecto estérico que se deriva de este tipo de sustituciones. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados, presentando una apropiada reivindicación tipo Markush que exige similaridad estructural entre los sustituyentes de un mismo radical.

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

De acuerdo con los ejemplos contenidos en la solicitud y la materia ensayada se encuentra que los agentes favoritos están representados por los siguientes radicales:



Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R1	H, -CH ₃ , Cl, cicloalquil C ₃₋₆
R2	alquil C ₁₋₆ opcionalmente sutituido con OH, metoxi, heterociclil C ₅₋₆

Oficio N° 13306

Ref. Expediente N° NC2016/0000537

	heterociclil C ₃₋₆ opcionalmente sustituido por metil,
R3	H, -CH ₃
R4	-CH-
R5	H
R6	-O-CH ₂ -CH ₃ , -O-CH ₂ -cicloalquil C ₃₋₅

La reivindicación 5 no corresponde a una forma favorita de las reivindicaciones precedentes ya que tiene el mismo alcance de la reivindicación 4 y no incluye una limitación adicional. Una reivindicación 5 no cumple con el objeto de una reivindicación dependiente.

5. 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: 29 de enero de 2014 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2013042006	Pyrrolopyrimidine and purine derivatives	28/marzo/2013
D2	WO2012062783	Pyrazole aminopyrimidine derivatives as Irrk2 modulators	18/mayo/2012

El documento D1¹ divulga compuestos útiles en el tratamiento del crecimiento celular anormal, a pesar de ser agentes similares a los de la presente solicitud el sustituyente R⁶ de D1 no se encuentra contemplado dentro del alcance de los agentes reclamados

¹ <https://patents.google.com/patent/WO2013042006A1/en>

Oficio N° 13306

Ref. Expediente N° NC2016/0000537

en la presente solicitud por lo cual D1 no afecta la novedad. De igual forma D1 pertenece a otro campo técnico y no puede considerarse para la evaluación del nivel inventivo (Resumen, Reiv. 1).

El documento D2² divulga agentes activos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el receptor LRRK2 al igual que los agentes de la presente solicitud, sin embargo existen diferencias estructurales no obvias entre D2 y la materia reclamada en la presente solicitud, toda vez que la anterioridad no contempla la presencia del anillo biciclo (Reiv. 1). El arte previo no divulga el grupo farmacofórico propuesto por la solicitante por lo cual no es obvio a partir de las enseñanzas del arte previo sin tener que realizar dramáticas modificaciones al núcleo esencial divulgado por las anterioridades.

Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral X del presente requerimiento para continuar su trámite.

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.

2 <https://patents.google.com/patent/WO2012062783A1/en>

Oficio N° 13306

Ref. Expediente N° NC2016/0000537

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: EMILCE CANO URREGO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ