

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2318

Ref. Expediente N° NC2017/0001178

Señor(a)
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
NOTIFPAT@CAVELIER.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/JP2015/069976				
Fecha de Presentación Internacional	6 de julio 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 NC2017/0001178	7/febrero/2017
Reivindicaciones:	Radicado NC2017/0001178	7/febrero/2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2318

Ref. Expediente N° NC2017/0001178

	Radicado NC2017/0001178	17/julio/2017
Dibujos:	Radicado NC2017/0001178	7/febrero/2017
Prioridad:	JP 2014-139628	7/julio/2014

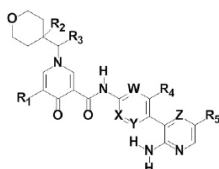
2. Objeto de la invención

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 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 53 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2017/0001178 del 17 de julio de 2017).

Título de la solicitud: “Derivado de piridona que tiene un grupo tetrahidropiranyl metilo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos inhibidores Axl que sean más específicos y más seguros.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona los



compuestos de fórmula .

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/444, A61K31/496.

3. Reivindicaciones de uso (Art. 14 D 486)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2318

Ref. Expediente N° NC2017/0001178

El contenido de las reivindicaciones 49 a 53 no es patentable de acuerdo con el artículo citado.

4. Excepciones a la patentabilidad (Art. 20d D 486)

El contenido de las reivindicaciones 42 a 48 no es patentable, toda vez que se relaciona con el tratamiento de enfermedades mediadas por la hiperfunción de la quinasa Axl.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

Las reivindicaciones 32 a 40 son repetitivas y no contienen características técnicas adicionales a lo reclamado en las reivindicaciones precedentes.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad de la solicitud: 7 de julio de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 2013281428	"Pyridone derivatives"	24/octubre/2013

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2318

Ref. Expediente N° NC2017/0001178

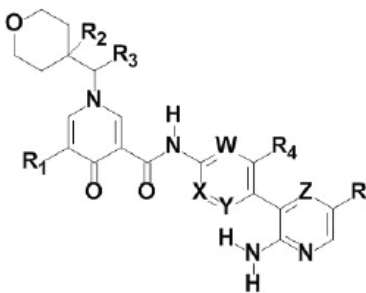
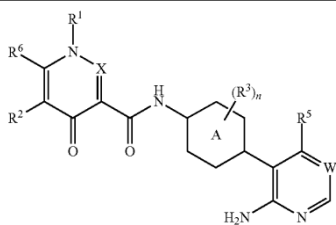
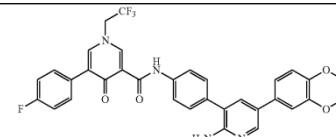
La anterioridad D1¹ enseña derivados de piridona que son inhibidores Axl (reiv. 1, ej. 9 y 14)

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art. 18 D 486)

La reivindicación 1 consiste en “*Un compuesto representado por la fórmula general (I) o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo...*” (Rad. NC2017/0001178 del 7 de julio de 2017)

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

Características esenciales	D1
	  (ej. 9)

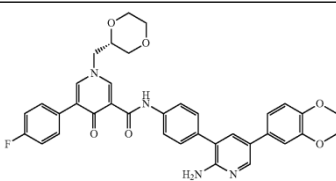
1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2013281428A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20131024&DB=EPODOC&locale=en_EP#

Página 4 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

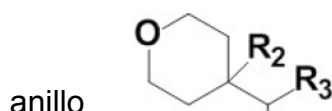
Oficio N° 2318

Ref. Expediente N° NC2017/0001178

Características esenciales	D1
	 (ej.14)

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de piridona que son inhibidores Axl (reiv. 1, ej. 9 y 14)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el dispositivo del documento D1 consiste en que la invención reclamada especifica la presencia de del



El efecto que produce dicha diferencia no se puede apreciar, ya que el solicitante compara su invención con el compuesto del ejemplo 9 de D1, pero no lo hace con el compuesto del ejemplo 14 que es estructuralmente más cercano.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular como la obtención de una selección alternativa de compuestos de aquéllos revelados en el documento D1.

Sin embargo, la misma anterioridad D1 ya reportaba la posibilidad de que R1 fuera un alquilo sustituido por un anillo heterociclil que puede estar sustituido y de igual forma revela de forma específica el compuesto del ejemplo 14 (Reiv. 1 y pár. 444).

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia en búsqueda de solucionar el problema técnico objetivo, tomaría la posibilidad de sustituir el alquilo por un metilheterociloalquilo de D1 y así llegar a la materia reclamada con la expectativa de mantener la especificidad como inhibidor Axl. Finalmente, la solicitante no compara

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

Oficio N° 2318

Ref. Expediente N° NC2017/0001178

sus compuestos contra aquellos del estado de la técnica más cercano (ej. 14 de D1) con el fin de evidenciar un efecto mejorado o sorprendente.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 31 no mencionan características técnicas adicionales a aquéllas de la composición de la reivindicación 1, tampoco se pueden considerar Inventivas.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 2013281428	1-31	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 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2318

Ref. Expediente N° NC2017/0001178

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,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ