

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4537

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

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/IB2015/056325				
Fecha de Presentación Internacional	20 de agosto 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:

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

Oficio N° **4537**

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2017/0001658	21 de febrero de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0001658	21 de febrero de 2017
	NC2017/0001658	6 de julio de 2017
Prioridad(es):	22/08/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/040,488	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 17 del capítulo reivindicatorio (NC2017/0001658 de 6 de julio de 2017).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

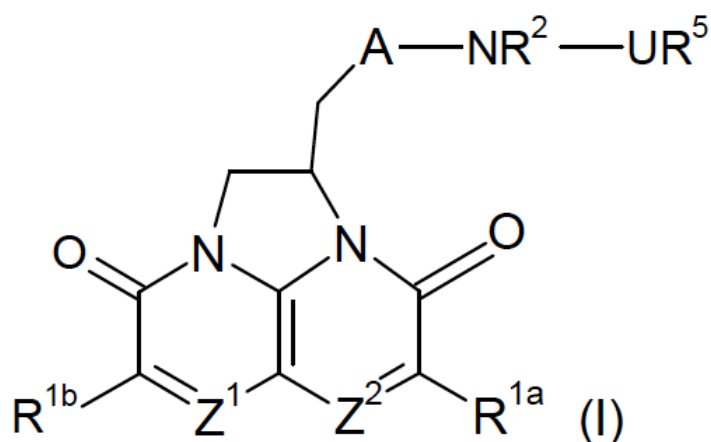
Oficio N° **4537**

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

Título de la solicitud: “COMPUESTOS TRICÍCLICOS QUE CONTIENEN NITRÓGENO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR NEISSERIA GONORRHOEAE” (NC2017/0001658 de 21 de febrero de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos antibióticos eficaces para el tratamiento de la gonorrea.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona el uso de un compuesto de fórmula (I) o una sal farmacéuticamente aceptable y/o un N-óxido del mismo.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/4375, A61K 31/4985, A61K 31/538, A61K 31/5383, A61K 31/5415, A61K 31/542, A61K 31/554, A61P 31/04.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4537

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

4. De la solicitud de patente

Título

El título contiene la frase “para el tratamiento de la infección por *neisseria gonorrhoeae*, el cual evoca un uso que es materia no es patentable, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

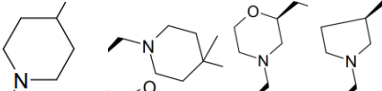
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las reivindicaciones 2-10 y 12-17 contienen la frase “para uso en el tratamiento de la infección por *Neisseria gonorrhoeae*” que evoca un uso el cual es materia no patentable. Se sugiere hacer las correcciones necesarias.

Las frases “opcionalmente sustituido, al menos uno, cantidad farmacéuticamente eficaz, excipientes farmacéuticamente aceptables” usados a lo largo del capítulo reivindicatorio no son concisos, pues no definen el objeto que se pretende patentar. Se sugiere reemplazarlos por un término o rango concreto.

Las reivindicaciones 10 y 12; pese a estar encabezadas en términos de una composición farmacéutica, se encuentran enfocadas a la administración de la composición, además de contener la expresión “para uso en el tratamiento de...” lo anterior hace alusión a un método de tratamiento, el cual es materia no patentable. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias

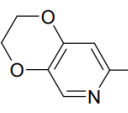
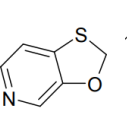
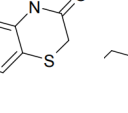
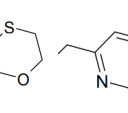
Con base en la materia ejemplificada y ensayada, los compuestos favoritos corresponden a:

Sustituciones	Soportes de los ejemplos presentados
A	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4537

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

UR5	    
R1a	H
R1b	H
R2	H
Z1	N, C
Z2	C, N



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4537

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

En este punto se aclara al solicitante que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos ilustrados, el capítulo reivindicatorio actual corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos de aquella evidencia técnica exhibida por un grupo limitado de agentes ensayados.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de prioridad: 22/08/2014, y se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2008128942	TRICICLIC NITROGEN CONTAINING COMPOUNDS AS ANTIBACTERIAL AGENTS	30-10-2008

El documento D1 divulga Compuestos tricíclicos que contienen nitrógeno y su uso como agentes antibacteriales (Pág. 1, líneas 1–5).
<https://register.epo.org/documentView?number=EP.2008054621.W&documentId=id00000006968762>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

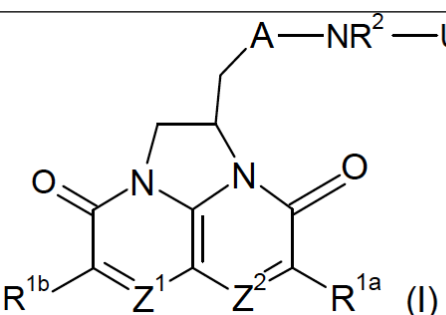
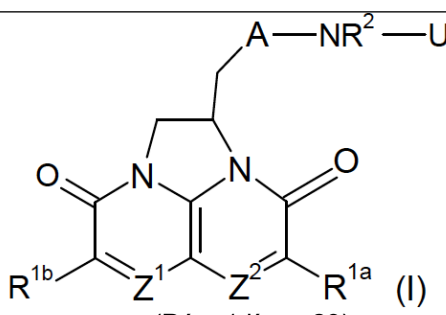
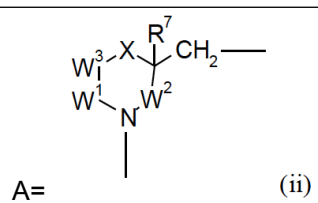
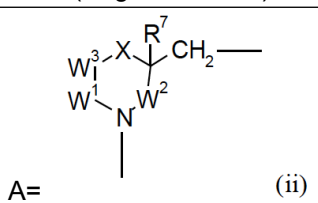
Oficio N° 4537

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

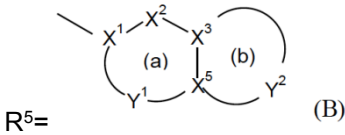
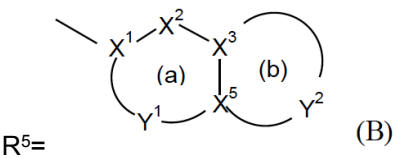
La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de Fórmula (I) útil en el tratamiento de infección por *neisseria gonorrhoeae* (NC2017/0001658 de 6 de julio de 2017).

Característica esenciales	D1
 (I)	 (I) (Pág. 1 línea 23)
 (ii)	 (ii) (Pág. 2 línea 10-19)
Z¹ y Z²= CH, N	Z¹ y Z²= CH, N (Pág. 1 línea 26)
R^{1a} y R^{1b} = H; halo; CN; alquilo (C₁₋₆); alquiltio (C₁₋₆); trifluorometilo; trifluorometoxi; carboxi; hidroxi opcionalmente sustituido por alquilo (C₁₋₆) o alquilo (C₁₋₆) sustituido por alcoxi (C₁₋₆); alquilo (C₁₋₆) sustituido por alcoxi (C₁₋₆); hidroxialquilo (C₁₋₆); un grupo amino opcionalmente sustituido en N por uno	R^{1a} y R^{1b} = H; halo; CN; alquilo (C₁₋₆); alquiltio (C₁₋₆); trifluorometilo; trifluorometoxi; carboxi; hidroxi opcionalmente sustituido por alquilo (C₁₋₆) o alquilo (C₁₋₆) sustituido por alcoxi (C₁₋₆); alquilo (C₁₋₆) sustituido por alcoxi (C₁₋₆); hidroxialquilo (C₁₋₆); un grupo amino opcionalmente sustituido en N por uno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4537

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

o dos grupos alquilo (C ₁₋₆), formilo, alquilcarbonilo (C ₁₋₆) o alquilsulfonilo (C ₁₋₆); y aminocarbonilo en el que el grupo amino está opcionalmente sustituido por alquilo (C ₁₋₄)	o dos grupos alquilo (C ₁₋₆), formilo, (Pag 1 línea 28-31) o dos grupos alquilo (C ₁₋₆), formilo, alquilcarbonilo (C ₁₋₆) o alquilsulfonilo (C ₁₋₆); y aminocarbonilo en el que el grupo amino está opcionalmente sustituido por alquilo (C ₁₋₄) (pag. 2 línea 1-3)
R ² = H, alquilo (C1-4)	R ² = H, alquilo (C1-4) (pag 2 línea 5-9)
U= CO y CH₂ 	 Pag 4 línea 1-5

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 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicaciones 9-17: Mencionan el compuesto (2R)-2-({4-[(3,4-dihidro-2H-pirano[2,3-c]piridin-6ilmetil)amino]-1-piperidinil}metil)-1,2-dihidro-3H,8H-2a,5,8a-triazaacenaftilen-3,8diona el cual es el ejemplo 39 el cual fue probado para el tratamiento de *neisseria gonorrhoeae* (Pág. 92 línea 32-35).

Las reivindicaciones dependientes 2-17 no mencionan alguna característica que haga nueva(o) al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

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

Oficio N° **4537**

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

7. Conclusión

Las reivindicaciones 1-17 son afectadas por NOVEDAD de acuerdo a lo mostrado en el numeral 6 de este Oficio.

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008128942	1-17	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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **4537**

Ref. Expediente N° NC2017/0001658

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: ADRIANA PAOLA CAMARGO RODRIGUEZ

Revisado: RODOLFO CADENA AMAYA

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ