

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

Oficio N° 5706

Ref. Expediente N° 16072744

Señor(a)
MEDIVATION TECHNOLOGIES LLC
patentessic@castellanosyco.com.co

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/US2014/053215				
Fecha de Presentación Internacional	28 de agosto 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° 16-072744-00000-0000	22/Enero/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° 16-072744-00000-0000	22/Enero/2016
	Radicado N° 16-072744-00003-0000	03/Junio/2016
Prioridad:	País: IN, INDIA Número: 2816/MUM/2013 Fecha: 28 de agosto de 2013. País: IN, INDIA Número: 3497/MUM/2013 Fecha: 04 de noviembre de 2013.	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5706

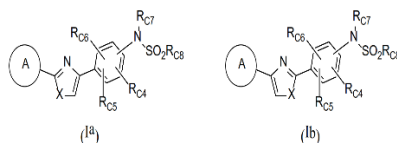
Ref. Expediente N° 16072744

(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 realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 32 de acuerdo con el radicado 16-072744-00003-0000 del 03 de junio de 2016.

Título de la solicitud: “COMPUESTOS HETEROCICLÍCOS Y MÉTODOS DE USO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos como inhibidores SREBPs para el tratamiento de trastornos hiperproliferativos, metabólicos y pancreatitis.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (Ia) o (Ib)



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/4745, C07D 471/04.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos heterocíclicos conforman un sinnúmero de posibilidades que no encuentran sustento en la memoria descriptiva, se sugiere restringir el título a compuestos derivados tiazol-fenil sulfonamida. Además, la expresión “(...) y *métodos de uso*” hace referencia al uso de los compuestos y de acuerdo con el artículo 14 los usos no son patentables, razón por la cual, se sugiere eliminar del título la mencionada expresión.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1-2, 13 y 16 no son claras, toda vez que las expresiones “más de un anillo” y “al menos” precediendo una característica no son limitativas, porque hacen opcional a la misma y no precisan el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere incluir expresiones concretas de acuerdo con los ejemplos sustentados.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

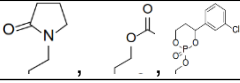
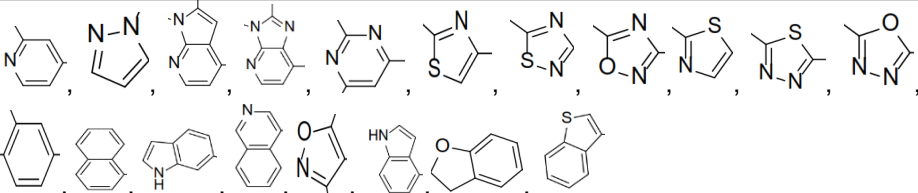
Oficio N° 5706

Ref. Expediente N° 16072744

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.

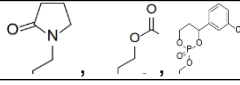
Las reivindicaciones 25-26 no son claras, comoquiera que definen que todos los compuestos reclamados de las cláusulas 1 a 24 son compuestos de fórmulas (IIa) y (IIb), pero los compuestos de dicha fórmula son reclamados en la cláusula 2; se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 1-3, 6-12 y 18-27 no están sustentadas, ya que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan compuestos cuyas definiciones de A, X, R_{C6}, R_{C5}, R_{C4}, R_{C7} y R_{C8} sean diferentes de:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
X	Fórmula Ia: S, N Fórmula Ib: O
R _{C6} -R _{C5} -R _{C4}	H, Cl, Br, OH, -OCH ₃ , CN,
R _{C7}	H, -S(O) ₂ -CF ₃ , -C(O)-CH=CH, 
R _{C8}	CF ₃ ,
A	

Descripción (Art 28 D 486)

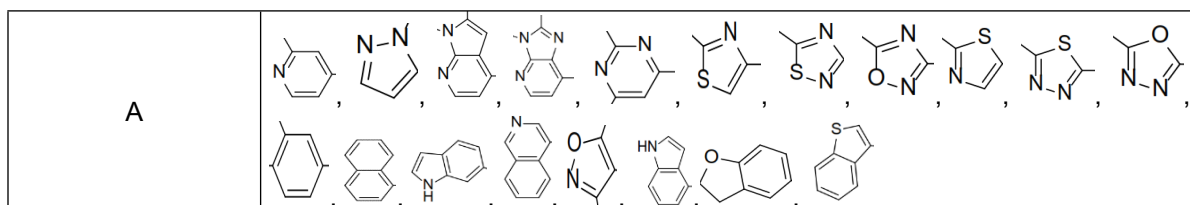
La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, ya que no desarrolla compuestos cuyas definiciones sean diferentes de:

X	Fórmula Ia: S, N Fórmula Ib: O
R _{C6} -R _{C5} -R _{C4}	H, Cl, Br, OH, -OCH ₃ , CN,
R _{C7}	H, -S(O) ₂ -CF ₃ , -C(O)-CH=CH, 
R _{C8}	CF ₃ ,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5706

Ref. Expediente N° 16072744



La descripción no es clara, ya que las estructuras de los compuestos 1, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 84, 85, 88, 91, 94, 100, 103, 106, 112, 115, 118, 133, 139, 142, 145 y 147 se presentan incompletas. Se solicita incluir las estructuras completas.

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 la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, agosto 28 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	Journal of Medicinal Chemistry; 2011, 54, 4923-4927	"Synthesis and Evaluation of Diarylthiazole Derivatives That Inhibit Activation of Sterol Regulatory Element-Binding Proteins"	2011

El documento D1¹ divulga al compuesto N-(4-(2-(2-propilpiridin-4-il)tiazol-4-il)fenil)metanosulfonamida como compuesto más potente como inhibidor SREBP (Ver todo el documento).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en "Un compuesto de las fórmulas (Ia) o (Ib) o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque A es cualquiera de: i. un arilo o (...)" (Radicado Radicado N° 16-072744-00003-0000).

¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21561152>

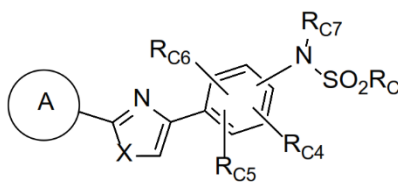
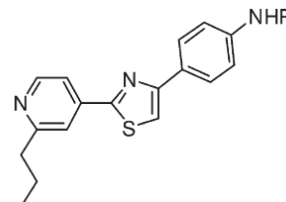


REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5706

Ref. Expediente N° 16072744

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

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula (Ia)  X=S A=Heteroarilo sustituido con alquilo lineal C₁-C₆ R_{C6}=H; R_{C5}=H; R_{C4}=H R_{C7}=H R_{C8}= alquilo lineal C₁-C₆	Compuesto 24  R=Mentanosulfonil (Pág. 4925)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición 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 2-3 y 32 no mencionan alguna característica que haga nuevo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Journal of Medicinal Chemistry;2011,54, 4923-4927	1-3 y 32	Novedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5706

Ref. Expediente N° 16072744

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,



[DirectorName]

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.

Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.