

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

Oficio N° 5754

Ref. Expediente N° 16158632

Señor(a)
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED,
ASTEX THERAPEUTICS 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
No. Solicitud Internacional		PCT/IB2014/067027	
Fecha de Presentación Internacional		17 de diciembre 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° 16-158632-00000-0000	16/Junio/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° 16-158632-00000-0000	16/Junio/2016
	Radicado N° 16158632	25/Abril/2017
Prioridad:	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/917,466 Fecha: 18 de diciembre de 2013. País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/980,091 Fecha: 16 de abril de 2014.	

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5754

Ref. Expediente N° 16158632

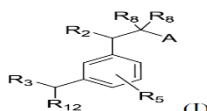
3. Objeto de la invención

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. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 de acuerdo con el radicado 16158632 del 25 abril de 2017.

Título de la solicitud: “COMPUESTOS DERIVADOS DE FENILPORPIL/ETILTETRAZOIL COMO MODULADORES DE NRF2” (modificado mediante radicado 16158632 del 25 de abril de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos reguladores de la actividad Nrf2 para el tratamiento de enfermedades respiratorias y pulmonares, autoinmunes, nefropatías, cardiovasculares y neurológicas mediadas por el estrés oxidativo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 417/10.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos derivados de fenilpropil/etiltetrazoil reguladores de Nrf2 conforman un sinnúmero de posibilidades que no encuentran sustento en la memoria descriptiva, razón por la cual se sugiere restringir el título a compuestos derivados de ácido benzo[d][1,2,3]triazol- benzo[b][1,4,5]oxatiazepin fenil propanóico o su éster propanoato.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5754

Ref. Expediente N° 16158632

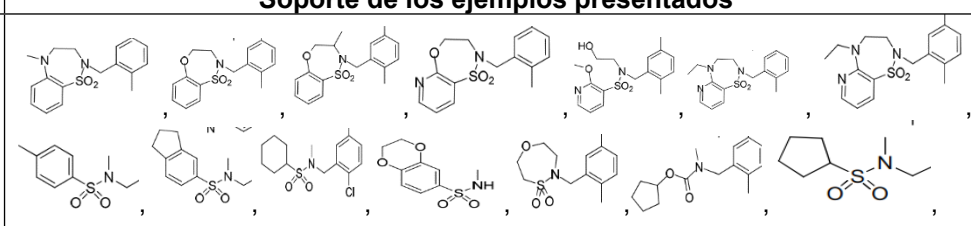
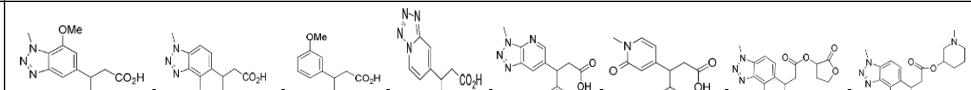
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara, toda vez que 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 1 y 15 no son claras, comoquiera que las expresiones “al menos” y “pueden estar” 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.

La reivindicación 6 no es clara, porque aparentemente se presenta un error tipográfico en la expresión “(...) en donde ₃ es (...)”. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 1-2, 4-9 y 15 no son concisas porque las definiciones de R₃, R₁₂, R₂, R₅ y R₈ expresadas a través de los términos “alquilo C₂-C₅-N(R₇)₂”, “-cicloalquil C₃-₆-triazolilo”, entre otros corresponden a géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. En el presente existente sustento para:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ₃ , R ₅ , R ₁₂	
A, R ₂ , R ₈	

Las reivindicaciones 1-2, 4, 6-7, 9 y 15 no están sustentadas en la descripción, porque no desarrollan compuestos cuyas definiciones son:

-A= Tetrazolilo.

-R₂=-(CH₂)_n-triazolilo, -cicloalquil-C₃₋₆-triazolilo, -(CH₂)_n-imidazolilo, -(CH₂)_n-pirazolilo, dihidroindenilo, isoindolinilo, 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinilo.

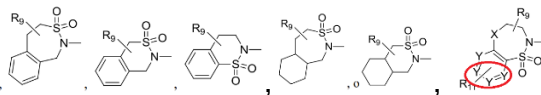
-n=1 a 3

-R₃=

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

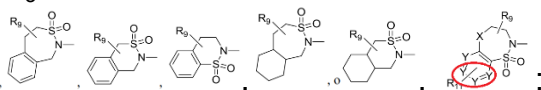
Oficio N° 5754

Ref. Expediente N° 16158632

; los compuestos donde Y es nitrógeno dentro del círculo rojo no están sustentados.
-Z=CH₂ y R₉=Alquilo; X=NR₉.
-R₄=tienilo, imidazolilo, pirazolilo, piridilo, piperidilo, tetrahidro-2H-piranilo.
-R₅=F, CF₃ y alquilo C₂₋₃.
-R₁₂=H
-R₅ y R₁₂= puente CH₂ - CH₂.

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, comoquiera que no desarrolla compuestos cuyas definiciones sean:

-A= Tetrazolilo.
-R₂=(CH₂)_n-triazolilo, -cicloalquil-C₃₋₆-triazolilo, -(CH₂)_n-imidazolilo, -(CH₂)_n-pirazolilo, dihidroindenilo, isoindolinilo, 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinilo.
-n=1 a 3
-R₃=
; los compuestos donde Y es nitrógeno dentro del círculo rojo no están sustentados.
-Z=CH₂ y R₉=Alquilo; X=NR₉.
-R₄=tienilo, imidazolilo, pirazolilo, piridilo, piperidilo, tetrahidro-2H-piranilo.
-R₅=F, CF₃ y alquilo C₂₋₃.
-R₁₂=H
-R₅ y R₁₂= puente CH₂ - CH₂.

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, diciembre 18 de 2013. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5754

Ref. Expediente N° 16158632

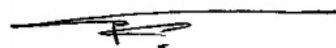
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si 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: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.