

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

Oficio N° 7238

Ref. Expediente N° NC2017/0003830

Señor(a)
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, SANFORD BURNHAM PREBYS
MEDICAL DISCOVERY INSTITUTE
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		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2016/041345				
Fecha de Presentación Internacional	7 de julio de 2016				

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° NC2017/0003830	20/Abril/2017
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2017/0003830	20/Abril/2017
	Radicado N° NC2017/0003830	09/Agosto/2017
Prioridad:	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 62/190,145 Fecha: 08 de julio de 2015.	

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 (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7238

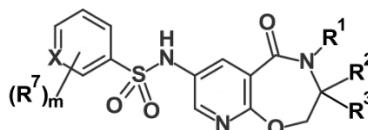
Ref. Expediente N° NC2017/0003830

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 14 de acuerdo con el radicado NC2017/0003830 del 09 de agosto de 2017.

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE 5-OXO-2,3,4,5-TETRAHIDROPIRIDO [3,2-f][1,4]-OXAZEPIN-7IL]-2-METOXIBENCENOSULFONAMIDA COMO INHIBIDORES DE LA FOSFATASA ALCALINA TNAP” (Modificado mediante escrito radicado N° NC2017/0003830 el 09 de Agosto de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos inhibidores de la fosfatasa alcalina no específica a tejido (TNAP), para el tratamiento de la calcificación ectópica, pseudoxantoma elástico (PXE), calcificación arterial generalizada de la infancia (GACI), calcificación de las articulaciones y arterias (CALJA), calcificación vascular en CKD/ESRD, calcifilaxis, osificación de los ligamentos longitudinales posteriores (OPLL), osificación de los ligamentos amarillos (OYLL), o estenosis aórtica.

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



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 498/04, A61K 31/4353, A61P 19/00.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicación 14 no es patentable de acuerdo con el artículo 14. La expresión “Un inhibidor de la TNAP” contenida en el preámbulo hace referencia al uso del compuesto.

5. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal(d))

El objeto de la reivindicación 13 no es patentable de acuerdo con el Art citado. Aun cuando, el preámbulo de dicha reivindicación incluya la expresión “La composición farmacéutica” está reclamando un método de tratamiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7238

Ref. Expediente N° NC2017/0003830

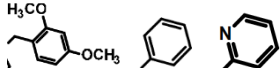
6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara, comoquiera 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.

La reivindicación 12 no es clara, ya que la expresión “como un agente activo” hace referencia al uso del compuesto y de acuerdo con el artículo 14 de la D. 486 de 2000 los usos no son patentables; se sugiere eliminar dicha expresión.

Las reivindicaciones 1 y 3 no son concisas porque las definiciones de X, R¹, R², R³ y R⁷ expresadas a través de los términos “alquilo C₁-C₆”, “arilo C₆-C₁₀”, “heterociclilo”, 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
R¹	H, CH ₃ , -CH ₂ -CH ₃ , -CH-(CH ₃) ₂ , -(CH ₂) ₂ -OH, -(CH ₂) ₂ -O CH ₃ , -O-CH ₂ -CH ₃ , 
R²-R³	Independientemente uno del otro H, CH ₃ , -CH ₂ -CH ₃ , -CH-(CH ₃) ₂ , -CH ₂ -OH, -(CH ₂) ₂ -OH Juntos al carbono adyacente Ciclopropil
X	CH
R⁷	H, Cl, -O-CH ₃ , F, Br, -OCF ₃ ,

La reivindicación 1 no está sustentada enteramente, comoquiera que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan compuestos cuyas definiciones para X, R¹, R²-R³ juntos o independientes y R⁷ sea:

R¹=Arilo C₇-10, heteroarilo de 7 a 10 miembros y de 6 miembros con S y O.

X=N o C(R⁷)

R²-R³ independientes=Alquilo C₄₋₆

R²-R³ juntos= Carbociclo C₄₋₆.

R⁷ =Alcoxido C₂₋₆ y Haloalcoxido C₂₋₆

Descripción (Art 28 D 486)

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

Oficio N° 7238

Ref. Expediente N° NC2017/0003830

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 dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan compuestos cuyas definiciones para X, R¹, R²-R³ juntos o independientes y R⁷ sea:

R¹=Ariolo C₇₋₁₀, heteroarilo de 7 a 10 miembros y de 6 miembros con S y O.

X=N o C(R⁷)

R²-R³ independientes=Alquilo C₄₋₆

R²-R³ juntos= Carbociclo C₄₋₆.

R⁷ =Alcoxido C₂₋₆ y Haloalcoxido C₂₋₆

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. 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, julio 08 de 2015. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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.

Página 4 de 5

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7238

Ref. Expediente N° NC2017/0003830

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