

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

Oficio N° 10272

Ref. Expediente N° NC2017/0011010

Señor(a)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
notificacionespatentes@lloredacamacho.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/EP2016/068359				
Fecha de Presentación Internacional	2 de agosto 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	NC2017/0011010	27 de octubre de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0011010	27 de octubre de 2017
	NC2017/0011010	22 de enero de 2018
Prioridad(es):	EP 15179550.7	Fecha: 3 de agosto de 2015

2. Análisis de la Prioridad

No se acepta la reivindicación de prioridad reclamada para la presente solicitud, porque el contenido técnico de esta solicitud no corresponde con el de la prioridad reivindicada. La característica "R² es (CH₂)_n alquilo inferior" se menciona en la solicitud estudiada pero no se nombra en la solicitud sobre la cual se reivindica prioridad. En su lugar, se observa que en dicha prioridad invocada se refiere a que "R² es (CH₂)_n-O-alquilo inferior".

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio presentadas bajo el radicado N° NC2017/0011010 del 22 de enero de 2018, comoquiera que se ajustan a las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10272

Ref. Expediente N° NC2017/0011010

prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

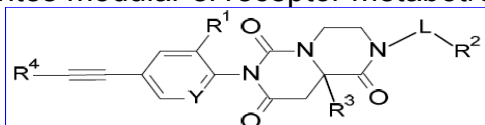
4. Objeto de la invención

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 8 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0011010 del 22 de enero de 2018).

Título de la solicitud: "DERIVADOS DE ETINILO" (Radicado N° NC2017/0011010 del 27 de octubre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener compuestos capaces de modular el receptor metabotrópico de glutamato 4 (mGluR4).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula I como agentes modular el receptor metabotrópico de glutamato 4.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 471/04, A61K 31/519, A61P 25/16.

5. De la solicitud de patente

Título

Se sugiere modificar el título de la solicitud, porque la referencia a "derivados de etinilo" se considera general y ambigua con respecto al objeto de la solicitud. En el caso particular, en la presente se presentan compuestos derivados de (9aRS)-7-(etinil)fenil-4,9-dihidro-3Hpirazino [1,2-c] pirimidina-1,6,8-triona.

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

La reivindicación 1 no están sustentadas en la descripción porque se hace referencia a que "R² es (CH₂) n-alquilo". Sin embargo, en el desarrollo de la Descripción, se hace

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10272

Ref. Expediente N° NC2017/0011010

referencia en realidad que este R² corresponde al sustituyente (CH₂)_n-O-alquilo, más no existe referencia a que en el desarrollo de la solicitud existan compuestos donde el sustituyente (CH₂) n-alquilo. Se sugiere realizar la respectiva aclaración.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud en fase internacional: El 2 de agosto de 2016. Se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Presentación Internacional
D1	NC2016/0000624*	Derivados de etinilo	24/Febrero/2015

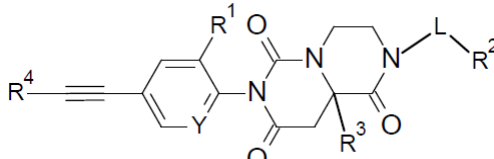
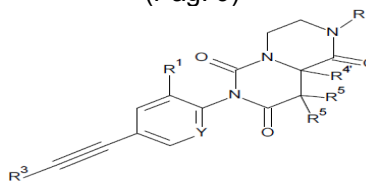
* Corresponde a la Publicación Internacional WO2015/128307 del 3 de septiembre de 2015

El documento D1 divulga compuestos derivados de etinilo como moduladores del receptor metabotrópico de glutamato 4 (mGluR4) (Pág. 1).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 divulga “*Un compuesto de la fórmula I, donde...*” (Radicado N° NC2017/0011010 del 22 de enero de 2018).

Solicitud	D1
Un compuesto de la Fórmula I	Un compuesto de fórmula IB-2 (Pág. 9)
	
Y es CF	Y es CR ^{1'} (R ^{1'} es F)
R ¹ es H, F o Cl	R ¹ es H o halógeno
L – R ² , donde L es enlace o alquileo inferior; R ² es (CH ₂) n-alquilo inferior	R es alquilo inferior
R ³ es H o alquilo inferior	R ^{4'} es H o alquilo inferior
R ⁴ es fenilo o piridinilo	R ³ es fenilo o piridinilo

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos que se reclaman en la reivindicación 1, han sido divulgadas previamente en el documento

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

Oficio N° 10272

Ref. Expediente N° NC2017/0011010

D1, porque este documento divulga compuestos derivados de 7-(2-feniletinil)fenil]-4,9-dihidro-3H-pirazino[1,2-c]pirimidin-1,6,8-triona, como moduladores del receptor metabotrópico de glutamato 4 (mGluR4), de acuerdo con las características presentadas en la tabla anterior.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan características esenciales adicionales que hagan nuevos los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que estas reivindicaciones tampoco son nuevas.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	NC2016/0000624	1 a 5	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

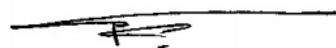
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **10272**

Ref. Expediente N° NC2017/0011010

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,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ