

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

Oficio N° **14665**

Ref. Expediente N° NC2017/0011958

Señor(a)
GENENTECH INC., XENON PHARMACEUTICALS INC.
notificaciones@bc.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/US2016/033645				
Fecha de Presentación Internacional	20 de mayo 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° NC2017/0011958	24/Noviembre/2017
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2017/0011958	24/Noviembre/2017
	Radicado N° NC2017/0011958	12/Enero/2018
Prioridad:	País: CN, REPÚBLICA POLULAR DE CHINA Número: PCT/CN2015/079609 Fecha: 22 de mayo 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.

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

Oficio N° **14665**

Ref. Expediente N° NC2017/0011958

3. Modificaciones aceptadas (Art 34 D 486)

Se acepta la modificación realizada al capítulo reivindicatorio bajo radicado N° NC2017/0011958 del 12 de enero de 2018, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

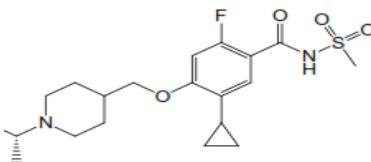
4. Objeto de la invención

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. Con relación a la presente solicitud se estudiarán las reivindicaciones 1 a 2 de acuerdo con el radicado NC2017/0011958 del 12 de enero de 2018.

Título de la solicitud: “BENZAMIDAS SUSTITUIDAS Y MÉTODOS PARA UTILIZARLAS” (Radicado N° NC2017/0011958 del 24 de noviembre de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos inhibidores de los canales de calcio NAV 1.7 con reducidos efectos secundarios.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de estructura base:



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 211/22, C07D 211/38, C07D 211/48, C07D 211/62, A61K 31/445, A61P 25/00.

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

Oficio N° **14665**

Ref. Expediente N° NC2017/0011958

5. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención, comoquiera que los compuestos derivados de benzamida conforman un sinfín de posibilidades que no encuentran sustento en la memoria descriptiva, se sugiere restringir el título a compuestos derivados de 5-ciclopropil-4-((1-etil)-piperidin-4-il)metoxi)-2-fluoro-N-(metilsulfonil)benzamida como inhibidores de los canales de sodio NAV 1.7.

Además, la expresión “(...) métodos para utilizarlas” refiere un método de tratamiento y de acuerdo con el artículo 20 literal (d) de la Decisión 486 de 2000 los métodos de tratamiento constituyen una excepción a la patentabilidad, razón por la cual, se sugiere eliminar del título la mencionada referencia.

6. 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, mayo 22 de 2015. 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	CO 16168153	“Benzamidas sustituidas y métodos para usarlas	24/Julio/2016*

*Fecha de prioridad: 27 de noviembre 2013.

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de benzamidas como inhibidores de los canales de calcio NAV 1.7 (Pág. 10).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

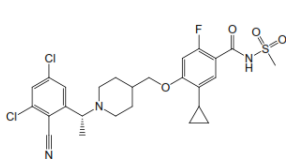
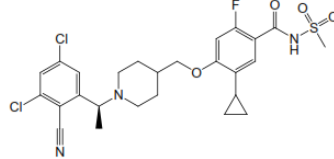
La reivindicación 1 consiste en “Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

¹<http://10.20.100.160/sipi/Intra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636795795106277289>

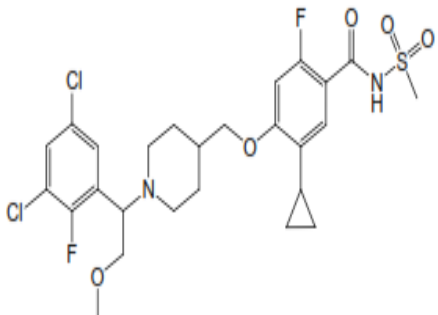
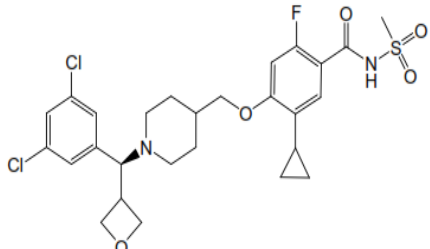
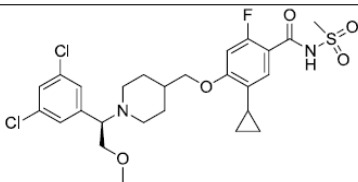
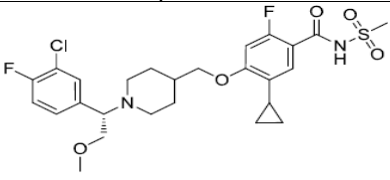
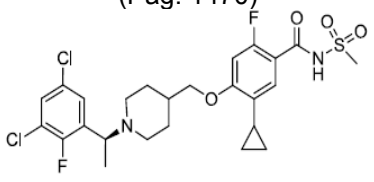
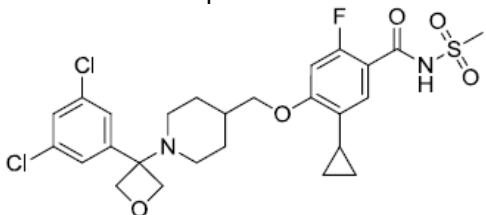
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **14665**

Ref. Expediente N° NC2017/0011958

 , ,  , (...)” (NC2017/0011958 del 12 de enero de 2018).

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

Características esenciales	D1
Un compuesto seleccionado de:  	Compuestos 162-163  (Pág. 1466) Compuesto 182  (Pág. 1470)  (Pág. 1478) Compuesto 174  (Pág. 1460)

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

Oficio N° **14665**

Ref. Expediente N° NC2017/0011958

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.

Adicionalmente, el documento D1 revela composiciones farmacéuticas que comprenden alguno de los compuestos revelados y excipientes de formulación (Pág. 1649, Rv. 51).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación dependiente 2 no mencionan alguna característica que haga nuevo a los compuestos de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no es nueva.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO 16168153	1-2	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

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

Oficio N° **14665**

Ref. Expediente N° NC2017/0011958

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 numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.

Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN