

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2115 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0013708

Señor(a)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“MACROCICLOS PEPTÍDICOS CONTRA ACINETOBACTER BAUMANNII.”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2016/075499

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 24 de octubre de 2016.

PRIORIDADES: 27/10/2015, EP, 15191743.2
26/09/2016, CN, PCT/CN2016/100125

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Cesión del derecho (Art. 26 Decisión 486, literal k)

La Debe allegar la cesión del derecho por parte de los inventores al solicitante o al causante.

2. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 9 de marzo de 2018, bajo el número NC2017/0013708, por ajustarse a los requisitos legales.

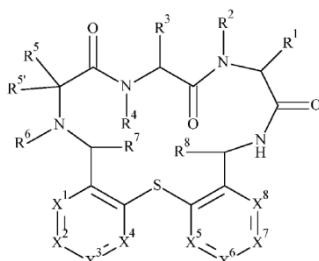
3. Objeto de la invención

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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 12 del radicado N° NC2017/0013708 del 9 de marzo de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar compuestos adecuados para el tratamiento de enfermedades e infecciones causadas por *Acinetobacter baumannii*.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto, macrocíclico peptídico de fórmula I y composiciones farmacéuticas que las contienen.



4. De la solicitud de patente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2115 de 4 de abril de 2019

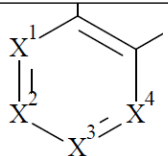
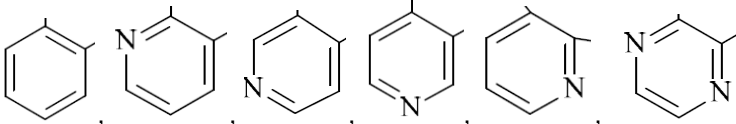
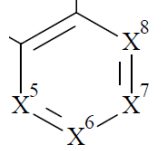
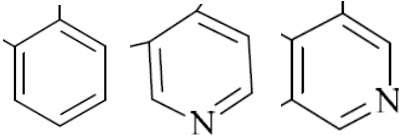
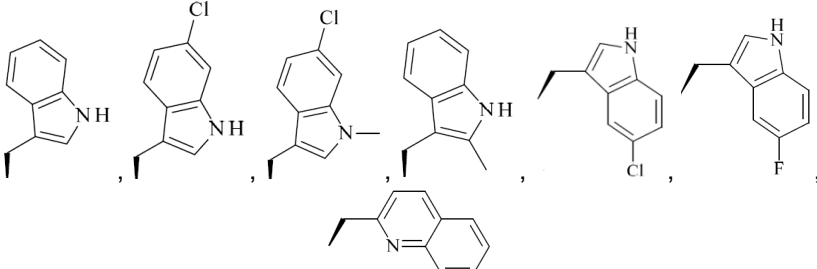
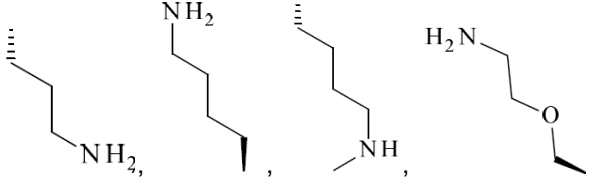
Ref. Expediente N° NC2017/0013708

4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 1 a 3 no son concisas porque las definiciones de R1-R8, R11-R16 y R20-R25 involucran una elevada variabilidad estructural, por ejemplo, el radical R1 puede ser un heteroarilo de tamaño indeterminado que puede estar sustituido por varios cicloalquilos de 7 carbonos; por otro lado, los radicales R2, R4, R6, R7 y R8 pueden ser desde un hidrógeno hasta un cicloalquilo C7 y R11 a R16 pueden ser desde un hidrógeno hasta un heteroarilo de tamaño indeterminado que puede a su vez estar sustituido por haloalquilo de 7 carbonos, no hay evidencia que con tales modificaciones se pueda mantener la acción terapéutica.

De igual forma, estas reivindicaciones incluyen radicales no limitados apropiadamente, debido al uso de términos funcionales como “heteroarilo”, “heterocicloalquilo”, “arilo” y “cicloalquilo”, para los cuales no se incluye una limitación apropiada del tamaño de los anillos y del tipo y cantidad de heteroátomos.

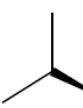
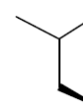
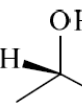
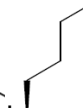
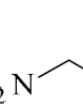
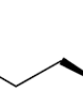
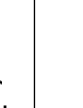
De acuerdo con la materia ejemplificada, los sustituyentes preferidos para la presente solicitud corresponden a:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
	
	
R1	 m = 1
R2	 H, CH3,
R3	 q = 2
R4	H

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2115 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0013708

R5	H, CH3,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , <
----	---

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

Oficio N° 2115 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0013708

- La reivindicación 1 no es clara porque no especifica a que corresponden los radicales R20 y R22.
- La reivindicación 3 no es clara porque especifica que R1 puede ser un heterocicloalquilo parcialmente insaturado, sin embargo, esta característica no había sido divulgada en la reivindicación independiente. Se sugiere retirarla. Por otro lado, esta reivindicación incluye el subíndice “p” pero no hay ningún radical que lo contenga.
- Las reivindicaciones 4, 5 y 6 no son claras porque incluyen para los radicales R9 y R19 (Reiv. 4) el grupo “haloalcoxi C1-7”, pero este no se encuentra divulgado en la reivindicación 1 de la cual es dependiente.
- La reivindicación 11 define a los compuestos de la siguiente solicitud a partir de su proceso de fabricación, lo cual solo es permitido si no hay otra manera de definirlos, pero este no es el caso, por lo cual no es aceptable, se sugiere retirarla.

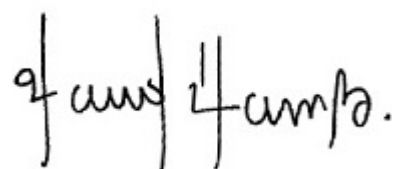
5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de octubre de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



**MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2115 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0013708

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0013708		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2016/075499		24 de octubre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
27/10/2015				EP 15191743.2 PCT/CN2016/100125					
Solicitante									
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-10, 12
Palabras clave utilizadas	STAC=(MACROCYCLES) and PD=19000101:20151027 and IC=(A61K38/00 or A61P31/04 or C07K5/02)
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07K 5/02, A61P 31/04, A61K 38/00
	CPC: C07K5; A61K38/00

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
SIPI	----	----	----	----	----
Patbase	WO13123266	22/08/2013	----	----	A
	WO12021874	16/02/2012	----	----	A
	WO09099677	13/08/2009	----	----	A
	WO03106480	24/12/2003	----	----	A
STN	WO2008095999	14/08/2008	----	----	A
	WO2007131966	22/11/2007	----	----	A
	WO2014110420	17/07/2014	----	----	A
	WO2014081886	30/05/2014	----	----	A
Espacenet	WO2005/118613	15/12/2005	----	----	A
	WO01/14346	01/03/2001	----	----	A
	WO2004/111077	23/12/2004	----	----	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista.					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2115 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0013708

Recuperado de http://xxxxxxx.	
(2) Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.	
Fecha del reporte de búsqueda: 28/03/2019	
Examinador: LEONARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	

