

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5274 de 26 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0002516

Señor(a)
JAPAN TOBACCO INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“DERIVADOS DE N-(4-CLORO-3(HIDROXI-1,3,5-TRIAZIN-2-IL)BENCIL)-CARBOXAMIDA, ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE PROSTAGLANDINA MICROSOMAL E2 SINTASA-1 (MPEG-1), COMPOSICIONES DE LOS MISMOS Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2016/073879

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 16 de agosto de 2016.

PRIORIDAD(ES): JP, 2015-160284 del 17 de agosto de 2015.

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

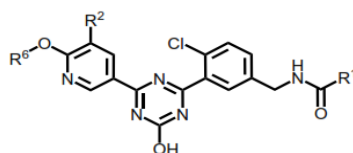
Se aceptan las modificaciones radicadas el 30 de noviembre de 2018, bajo el número NC2018/0013018, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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 17 del radicado N° NC2018/0013018 del 30 de noviembre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos inhibidores de la prostaglandina microsomal E2 sintasa-1 (mPEG-1) (Pág. 1, Párr. [0001] y Pág. 13, Párr. [0012])

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de la fórmula Ic:



3. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal((d))

El objeto de las reivindicaciones 13-15 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que las expresiones *“Un método de inhibición de mPGES–1, caracterizado porque comprende la administración de una cantidad farmacéuticamente efectiva del compuesto o sal (...)”*, *“Un método de tratamiento o prevención de dolor, reumatismo, fiebre, (...)”* y *“Un método de tratamiento o prevención de glaucoma y/o hipertensión ocular, caracterizado porque comprende la administración de una cantidad (...)”* hacen referencia a un método de tratamiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5274 de 26 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0002516

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

El uso de las reivindicaciones 11-12 y 16-17 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que los preámbulos reclaman un uso mediante las expresiones “Un agente terapéutico o preventivo para dolor, reumatismo, (...)”, “Un agente terapéutico o preventivo para glaucoma y/o hipertensión ocular, (...)”, “Uso del compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con (...)” y “Uso del compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de (...)”.

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0013018 el 15 de mayo de 2018 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “DERIVADOS DE N-(4-CLORO-3(HIDROXI-1,3,5-TRIAZIN-2-IL)BENCIL)-CARBOXAMIDA, ACTIVOS COMO INHIBIDORES DE PROSTAGLANDINA MICROSOMAL E2 SINTASA-1 (MPEGs-1), COMPOSICIONES DE LOS MISMOS Y MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS”.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de agosto de 2015 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de presentación	Fecha de prioridad
D1	NC2016/0002011	“Compuestos de triazina y uso para propósitos médicos”	20 de septiembre de 2016	20 de febrero de 2014

El documento D1¹ divulga compuestos derivados de triazina con actividad inhibidora sobre la prostanglandina E2 sintasa-1 microsomal (Pág. 1, Párr. [0001]).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

7.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de fórmula I-c o una sal farmacéuticamente aceptable: (...)” (Radicado N° NC2018/0013018 del 30 de noviembre de 2018).

¹<http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=636966180204552053>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5274 de 26 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0002516

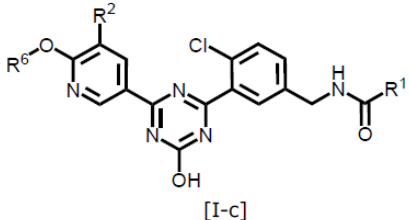
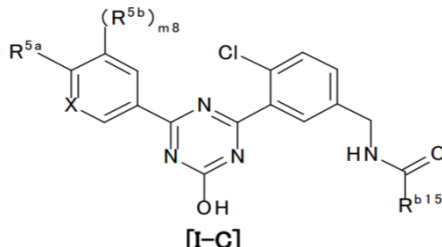
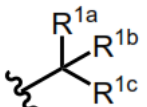
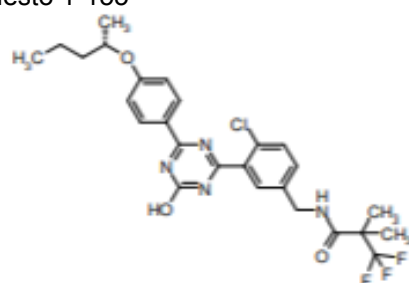
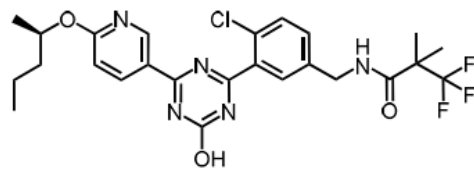
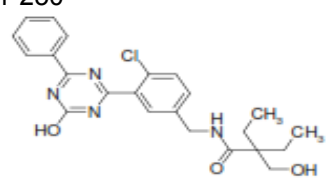
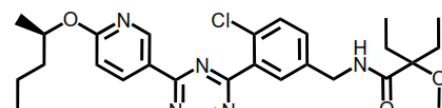
La reivindicación 5 consiste en: “Un compuesto de caracterizado porque se selecciona de las siguientes formulas (...)” (Radicado N° NC2018/0013018 del 30 de noviembre de 2018).

La reivindicación 6 consiste en: “Un compuesto de caracterizado por la siguiente formula (...)” (Radicado N° NC2018/0013018 del 30 de noviembre de 2018).

La reivindicación 7 consiste en: “Un compuesto de caracterizado por la siguiente formula (...)” (Radicado N° NC2018/0013018 del 30 de noviembre de 2018).

La reivindicación 10 consiste en: “Un inhibidor de mPGES-1 porque comprende el compuesto (...)” (Radicado N° NC2018/0013018 del 30 de noviembre de 2018).

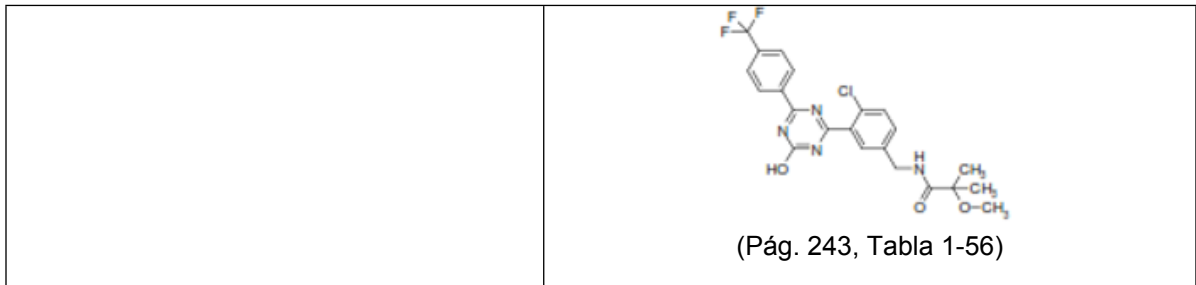
Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Reiv.1 y 10 Un compuesto de fórmula I-c caracterizado porque:  [I-C] R ² =H	Compuesto de fórmula I-c  [I-C] X=N m=0 (Págs. 50-51, Párrs. [0115-0116])
R ⁶ =1-metilbutilo	R ^{5a} = -O-(1-metil-butilo) (Pág. 256, Compuesto 1-155, Tabla 1-20)
R ¹ =  R ^{1a} =Alquilo C ₁ -C ₄ R ^{1b} = CF ₃ R ^{1c} = Alcoxi- C ₁ -C ₄	R ^{b15} =Alquilo C ₁ -C ₄ sustituido con 2 sustituyentes seleccionados de CF ₃ y O-CH ₃ . (Págs. 50-51, Párrs. [0115-0116]) Compuesto 1-155  (Pág. 256, Compuesto 1-155, Tabla 1-20)
Reivs. 5-6 	Compuesto 1-250  (Pág. 268, Tabla 1-32) Compuesto 1-56
Reiv. 7 	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5274 de 26 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0002516



De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de los compuestos de la reivindicación 1, 5-7 y 10 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2-4 y 9 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

8. Conclusión con respecto a novedad

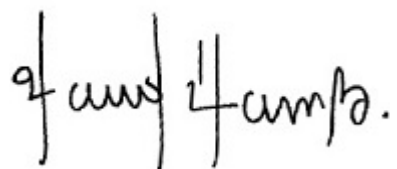
Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	NC2016/0002011	1-7 y 9-10	Nivel inventivo

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° 5274 de 26 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0002516

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0002516		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2016/073879		16 de agosto de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
17/08/2015				X					
Solicitante									
JAPAN TOBACCO INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	11-12 y 16-17	Art. 15	-	Art. 20	13-15	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-10
Palabras clave utilizadas	-Triazine -Prostaglandin *Triazina* *Prostanglandina*
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 251/22, A61K 31/53, A61K 45/00, A61P 9/10, A61P 17/00, A61P 19/02, A61P 25/00, A61P 25/04, A61P 25/28, A61P 27/02, A61P 27/06, A61P 29/00, A61P 35/00, A61P 43/00, C07D 401/04
	CPC:

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⁾
ISA/EP	EP3109240	28/12/2016			A
	EP2138488	30/12/2009			A
	EP2383262	02/11/2011			A
ISA/WO	WO2015125842	27/08/2015			A
	WO2015059618	30/04/2015			A
	WO2011037610	31/03/2011			A
	JP2011525905	29/09/2011			A
	JP2012511517	24/05/2012			A
USPTO	US20150266834	24/09/2015			A
SIPI	NC2016/0002011	20/09/2016	1-7 y 9-10	(Págs. 50-51, Parrs. [0115-0116])	X
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5274 de 26 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0002516

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. 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: (20/06/2019).	
Examinador: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.	