

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6735 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0008914

Señor(a)
HELSINN HEALTHCARE SA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“BENCENOSULFONILUREAS ASIMÉTRICAS Y USOS MÉDICOS DE LAS MISMAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/053937.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 21 de febrero de 2017.

PRIORIDAD(ES): US 62/311,573 del 22 de Marzo de 2016.

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 07 de noviembre de 2018, bajo el número NC2018/0008914, 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 21 del radicado N° NC2018/0008914, del 07 de noviembre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos que modulen la actividad del receptor de grelina y por tanto adecuados para reducir el apetito, reducir la ingesta de alimentos, inducir una baja de peso y tratar la obesidad sin afectar ni reducir los niveles de hormona de crecimiento circulante.

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

3. De la solicitud de patente

3.1. 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.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0008914 el 27 de agosto de 2018, tituló la invención como: “BENCENOSULFONILUREAS ASIMÉTRICAS Y USOS MÉDICOS DE LAS MISMAS”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS DERIVADOS DE BENCENOSULFONILÚREAS ASIMÉTRICAS, COMO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6735 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0008914

MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR DE GRELINA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es concisa, porque contiene diferentes términos que no especifican el número ni el tipo de átomos y heteroátomos: “R1 y R2, tomados junto con los átomos a los cuales están unidos, forman un anillo de 5 a 6 miembros”, “R1 y X, tomados junto con los átomos a los cuales están unidos, forman un anillo de 5 a 6 miembros”, “heteroarilo”, “heterocicloalquilo”, “dos R’, tomados junto con los átomos a los cuales están unidos, forman un anillo de 5 a 6 miembros”, “”

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente de la cual se invoca prioridad: 22 de Marzo de 2016, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2009186870	“Therapeutic Agents - 802”	23/Julio/2009
D2	KUNG D.W. et al	“Identification of spirocyclic piperidine-azetidine inverse agonists of the ghrelin receptor”	17/Mayo/2012

D1¹ enseña (resumen) compuestos derivados de N-aroil-N'-(alquilsulfonil benzotiazol-2-il)úreas opcionalmente sustituidas, como moduladores del receptor de Ghrelina que son útiles para regular la ingesta de alimentos, a formulaciones farmacéuticas que las contienen y a procesos para su elaboración.

D2² enseña (resumen) la identificación de agonistas inversos de piperidina-azetidina espirocíclicos del receptor de grelina.

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

4.1. Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 reclama “*Un compuesto de fórmula IV:*”... (Radicado No. NC2018/0008914, del 07 de noviembre de 2018)

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

Características esenciales	D1	D2
----------------------------	----	----

1URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=WO&NR=2011130146A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20111020&DB=&locale=en_EP

2URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2012.05.024>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6735 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0008914

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia al observar las enseñanzas del anillo fenilo que se encuentra entre la úrea y el sulfonilo de D2, habría podido adicionarlas en los compuestos de D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Dado que las reivindicaciones 2 a 21 no contemplan características que hagan inventiva la invención, se considera que tampoco cumplen el requisito de nivel inventivo.

6. Conclusión

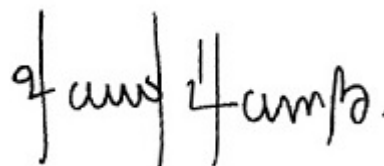
Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2009186870	1 a 21	Nivel Inventivo
D2	KUNG D.W. et al	1 a 21	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° 6735 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0008914

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0008914		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/053937		21 de febrero de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
22 de Marzo de 2016				X					
Solicitante									
HELSINN HEALTHCARE SA									
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 a 21
Palabras clave utilizadas	GHRELIN RECEPTOR; GHS-R; FLIPR ASSAY; IP-1 ASSAY; BENZENESULFONYL; BENZENESULFONYL-ASYMMETRIC UREAS.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07C 311/00, C07D 239/26, C07C 317/14, C07C 317/26, C07D 209/04
	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⁾
EPO	PASTERNAK A ET AL	26/Agosto/2009	N/A	N/A	A
	DANIEL W KUNG ET AL	17/Mayo/2012	N/A	N/A	Y
STN	WO2011109441	01/Septiembre/2011	N/A	N/A	A
	WO2012031196	01/Marzo/2012	N/A	N/A	A
	WO2012113103	30/Agosto/2012	N/A	N/A	A
	WO2006014136	02/Septiembre/2006	N/A	N/A	A
	WO2009039461	26/Marzo/2009	N/A	N/A	A
	US2006293370	28/Diciembre/2006	N/A	N/A	A
	US2009253673	08/Octubre/2009	N/A	N/A	A
	WO08148856	11/Diciembre/2008	N/A	N/A	A
PATBASE	US2009186870	23/Julio/2009	1 a 21	(resumen, página 1 y reivindicación 1)	X,Y
	WO12113103	30/Agosto/2012	N/A	N/A	A
	WO2013175805	26/Mayo/2013	N/A	N/A	A
ORBIT	WO2013175805	26/Mayo/2013	N/A	N/A	A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6735 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0008914

	WO08092681	07/Agosto/2008	N/A	N/A	A
(¹) Cita completa literatura no patente (LNP)	DANIEL W KUNG ET AL, "Identification of spirocyclic piperidine-azetidine inverse agonists of the ghrelin receptor", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, PERGAMON, AMSTERDAM, NL, vol. 22, no. 13, doi:10.1016/J.BMCL.2012.05.024, pages 4281 - 4287, (20120517), page 4282; compound 5 * [I] 1-91				
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. 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: 26/Junio/2019					
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ					