

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8310 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0005873

Señor(a)
TEIJIN PHARMA LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DERIVADO DE AMINOAZOL”**
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2016/086784.
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 9 de diciembre de 2016.
PRIORIDAD(ES): JP 2015-242065 del 11 de diciembre 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. 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 15 del radicado N° NC2018/0005873 del 07 de junio de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos heterocíclicos moduladores de los receptores andrógenos y por tanto adecuados contra patologías asociadas a sarcopenia y atrofia muscular por desuso, caquexia o distrofia muscular.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I) o una sal médicamente aceptable del mismo y las composiciones farmacéuticas que los comprenden.

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

El uso de las reivindicaciones 13 y 14 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que pretenden proteger la actividad reguladora para un receptor de andrógeno, es decir que pretenden proteger el uso de los compuestos y por tanto no se consideran susceptibles de patentabilidad.

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° NC2018/0005873 el 7 de junio de 2018, tituló la invención como: “DERIVADO DE AMINOAZOL”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

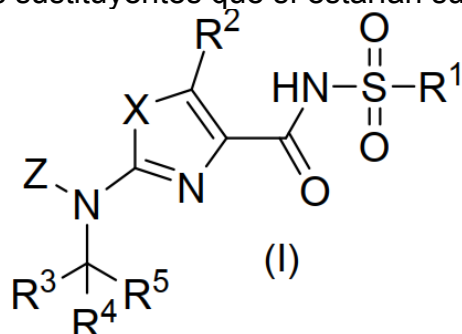
Oficio N° 8310 de 14 de agosto de 2019

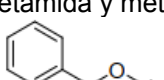
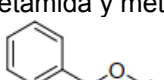
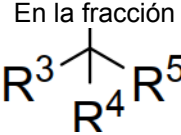
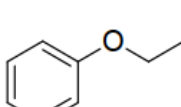
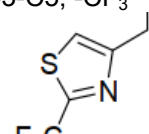
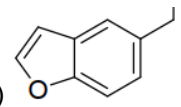
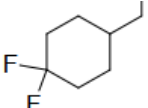
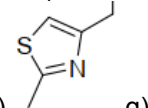
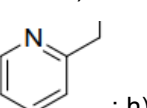
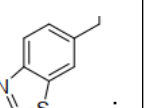
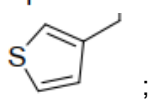
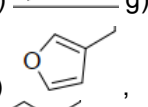
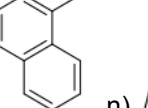
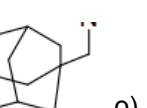
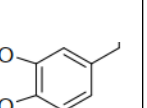
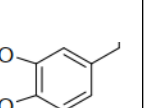
Ref. Expediente N° NC2018/0005873

sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS DERIVADOS DE FENIL-METIL-ANILINO METILSULFONIL TIAZOL Y OXAZOL CARBOXAMIDAS, COMO MODULADORES DEL RECEPTOR DE ANDRÓGENO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Las reivindicaciones 1 a 4 no son concisas, porque mencionan los siguientes términos: “heteroarilo de 5–12 miembros”, “pueden formar un anillo”, “grupo heterocíclico de 3–12 miembros”, “grupo heterocíclico de 3–10 miembros”, “un grupo alcoxi C1–C6 heterocíclico de 3–12 miembros”, con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de diferentes sustituciones que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se requiere delimitar correctamente la invención y aproximar las definiciones a los siguientes sustituyentes que sí estarían sustentados:

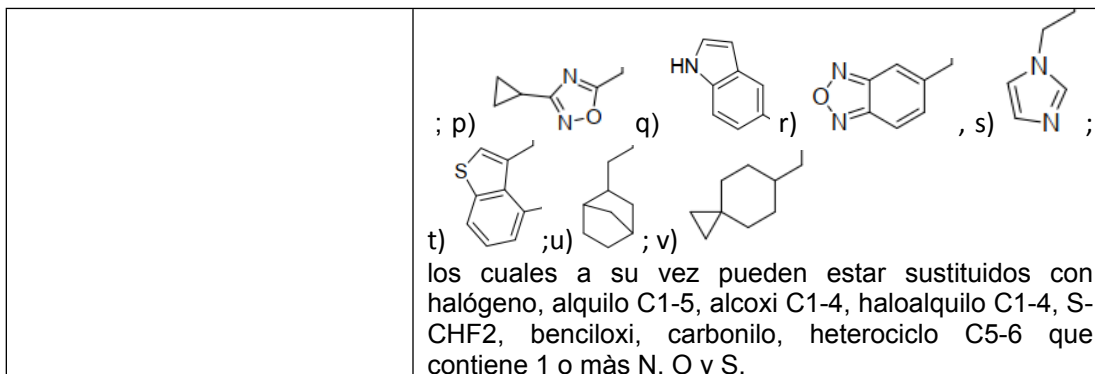


R ¹ es	 CH ₃ ,  , alquiléter C1-6, heterocicloalquilo C1-6 con 1 átomo de O, CF ₃
R ² es	CH ₃ , CF ₃ , halógeno,
X es	O o S
Z es	a) Fenilo sustituido con ciano, metoxi, -OCF ₃ , 1 o 2 de Cl, 1 o 2 de F; OH, alcoxi C1-6 sustituido con fenilo, acetamida y metilacetamida, -SF ₅ ,  b)  ;
En la fracción 	Dos sustituyentes son H y el otro es: a) Fenilo sin sustituir o sustituido con -O-CH ₃ , -O-CH(F) ₂ , -CH ₂ -OH, -O-C(F) ₃ , ciano, -S-CH ₃ , -S(O) ₂ CH ₃ , F, CH ₃ , Cl, cicloalquilo C3-C5, -CF ₃ b)  ; c)  ; d)  e)  ; f)  ; g)  ; h)  i)  ; j)  , k) cicloalquilo C3-C5; l)  alquilo C1-6; m)  , n)  , o) 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8310 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0005873



Se requiere delimitar correctamente la invención.

La reivindicación 15 no es clara porque aparentemente hace parte de compuestos intermediarios para la preparación de los compuestos de la reivindicación 1, pero esto debería ser mencionado en el preámbulo de dicha reivindicación. Adicionalmente debería ser dependiente de la reivindicación principal 1. Se requiere realizar las correcciones necesarias.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de diciembre 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.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en los numerales dos y tres del presente requerimiento para continuar su trámite.

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.

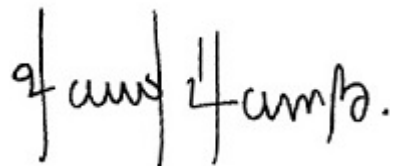
Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8310 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0005873

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° 8310 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0005873

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0005873		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2016/086784		9 de diciembre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
11 de diciembre de 2015				X					
Solicitante									
TEIJIN PHARMA LIMITED									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	13 y 14	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 12 y 15
Palabras clave utilizadas	amino azole derivative; androgen receptor-related diseases; sarcopenia and disuse muscle atrophy, cachexia or muscular dystrophy; sulfonyl-thiazole-4-carboxamide
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 263/48, A61K 31/421, A61K 31/422, A61K 31/4245, A61K 31/426, A61K 31/427, A61K 31/428, A61K 31/433, A61K 31/4439, A61K 31/454, A61K 31/4709, A61K 31/4725, A61K 31/497, A61K 31/498, A61K 31/501, A61K 31/5377, A61P 21/00, A61P 21/04, A61P 43/00, C07C 335/12, C07C 335/18, C07D 249/08, C07D 277/56, C07D 277/82, C07D 413/12, C07D 417/12
	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	JPH0680653	22/Marzo/1994	N/A	N/A	A
	JP2005537333	08/Diciembre/2015	N/A	N/A	A
	WO2010018714	18/Febrero/2010	N/A	N/A	A
	WO9900359	07/Enero/1999	N/A	N/A	A
	WO9900373	07/Enero/1999	N/A	N/A	A
	WO9815530	16/abril/1998	N/A	N/A	A
	JP2007302617	22/Noviembre/2007	N/A	N/A	A
	WO2010012793	04/Febrero/2010	N/A	N/A	A
	JPH0940607	10/Febrero/1997	N/A	N/A	A
	WO2006114274	02/Noviembre/2006	N/A	N/A	A
	WO2014017093	30/Enero/2014	N/A	N/A	A
	JP2015516437	11/Junio/2015	N/A	N/A	A
	JP2009513563	02/Abril/2009	N/A	N/A	A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8310 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0005873

	MARUGAN JUAN J. et al	01/01/2010	N/A	N/A	A
USPTO	US20050032849	01/Febrero/2005	N/A	N/A	A
	US5256	26/Octubre/1993	N/A	N/A	A
ORBIT	US6242474	05/Junio/2001	N/A	N/A	A
	US6420409	16/Julio/2002	N/A	N/A	A
	US6352985	05/Marzo/2002	N/A	N/A	A
	US5834468	10/Noviembre/1998	N/A	N/A	A
PATBASE	US20030138416	24/Julio/2003	N/A	N/A	A
	US20130231392	05/Septiembre/2013	N/A	N/A	A
	US20080207708	28/Agosto/2008	N/A	N/A	A
	US20140336167	13/Noviembre/2014	N/A	N/A	A
	US20100152187	17/Julio/2010	N/A	N/A	A
STN	WO9900359	07/Enero/1999	N/A	N/A	A
	WO9900373	07/Enero/1999	N/A	N/A	A
	WO9815530	16/abril/1998	N/A	N/A	A
	JP2007302617	22/Noviembre/2007	N/A	N/A	A
	WO2010012793	04/Febrero/2010	N/A	N/A	A
	JPH0940607	10/Febrero/1997	N/A	N/A	A
SIPI	99031508	21/Mayo/1999	N/A	N/A	A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i>(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: 12-08-2019					
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ					