

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 882 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0003728

Señor(a)
INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“MODULADORES DEL RECEPTOR X FARNESOIDE”**.
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/055980
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 7 de octubre de 2016.
PRIORIDAD(ES): US62/238,246 del 07 de octubre 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 11 de mayo de 2018, bajo el número NC2018/0003728, 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 13 del radicado N° NC2018/0003728 del 11 de mayo de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar moduladores del receptor farnesoide, el cual está involucrado para actuar sobre patologías hepáticas, pulmonares, enfermedades renales, enfermedades intestinales y enfermedades cardíacas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I y las composiciones farmacéuticas 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° NC2018/0003728 el 6 de abril de 2018, tituló la invención como: “MODULADORES DEL RECEPTOR X FARNESOIDE”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las



Oficio N° 882 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0003728

reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 23,24-BISNOR-5B-COLANO COMO MODULADORES DEL RECEPTOR X FARNESOIDE Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es concisa cuando emplea los siguientes términos: “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo”, con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de distintos sustituyentes que no se encuentran cobijados en la amplitud del capítulo descriptivo. Se sugiere adicionar sustituyentes que constituyan una razonable generalización de la invención.

4. Determinación del Estado de la Técnica

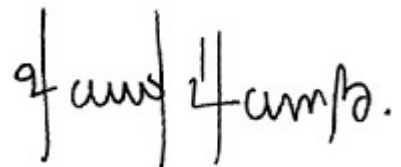
La fecha para determinar el estado de la técnica es el 07 de octubre de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

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

Oficio N° 882 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0003728

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0003728		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/055980		7 de octubre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
07 de octubre de 2015				X					
Solicitante									
INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC.									
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 13
Palabras clave utilizadas	FXR modulators; FARNESOID X RECEPTOR; 5β-cholan-24-ol; hERG potassium channel; EC50.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/56, A61K 31/57, A61K 31/575, C07J 43/00, C07J 9/00.
	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	US2599481	03/Junio/1952	N/A	N/A	A
	WO2014184271	12/Septiembre/2003	N/A	N/A	A
	WO2017156024	14/Septiembre/2017	N/A	N/A	A,P
	US2010093687	15/Abril/2014	N/A	N/A	A
	US2012283234	08/Noviembre/2012	N/A	N/A	A
Patbase	WO03/80803	19/Marzo/2003	N/A	N/A	A
Orbit	EP3360881	14/Marzo/2014	N/A	N/A	A
	EP1888176	31/Mayo/2005	N/A	N/A	A
	EP3043865	10/Septiembre/2014	N/A	N/A	A
STN y Orbit	EP3426348	07/Marzo/2017	N/A	N/A	A,P
ORBIT	CN106632564	30/Octubre/2015	N/A	N/A	A,P
	EP3440092	03/Abril/2017	N/A	N/A	A,P
	WO2004/007521	12/Julio/2002	N/A	N/A	A
	EP3260463	16/Febrero/2015	N/A	N/A	A
	EP2040713	27/Junio/2007	N/A	N/A	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del					

Oficio N° 882 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0003728

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: 16/Octubre/2019	
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ	