

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **200809** de **7 de mayo de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0013824

Señor(a)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DERIVADOS DE ETINILO”**
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/067495
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 12 de julio de 2017.
PRIORIDAD(ES): EP 16179837.6 18 de julio 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. 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 8 del radicado N° NC2018/0013824 del julio de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de nuevos enfoques para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson; y la búsqueda de nuevos fármacos que alivien los síntomas motores del parkinsonismo, atenuando simultáneamente la degeneración continua de las neuronas nigroestriatales resulta de particular interés.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmulas IA y IB, las sales farmacéuticamente aceptables de los mismos y los procedimientos para su producción, así como la utilización en el tratamiento o la prevención de trastornos, relacionados con los moduladores alostéricos del receptor de mGluR4, tales como la enfermedad de Parkinson y composiciones farmacéuticas que los contienen.

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

El objeto de las reivindicaciones 3, 4 y 7 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que refieren que los compuestos serán utilizados como sustancias terapéuticamente activas en tratamientos de enfermedades.

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



Oficio N° 200809 de 7 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013824

El uso de la reivindicación 6 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que reclama “El uso de un compuesto de fórmula IA o IB”.

4. De la solicitud de patente

4.1. 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° NC2018/0013824 el 19 de diciembre de 2018, tituló la invención como: “DERIVADOS DE ETINILO”. 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: “DERIVADOS DE ETINILO COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS DEL RECEPTOR DE mGluR4 SU PROCESO DE OBTENCIÓN Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”.

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- De la descripción se desprende que fueron realizados estudios para composiciones en particular revelando características como excipientes específicos y sus cantidades o proporciones, siendo estos esenciales para la invención, pero no se mencionan en las reivindicaciones. Se sugiere incluir estas características esenciales en la reivindicación 5 que reivindica una composición farmacéutica.
- La reivindicación 8 no es clara, dado que no está representada por alguna característica esencial adicional de la invención; se sugiere eliminarla del capítulo reivindicatorio.

4.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal e)

- La descripción refiere la “Preparación de composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de la invención” en la página 11, sin embargo, las tablas no poseen una numeración de los componentes, y esta información es importante para seguir el método de preparación de las composiciones que se describe a continuación. Se sugiere enumerar dichos componentes en las tablas que lo requieran.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de julio de 2016, 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.

Oficio N° **200809** de **7 de mayo de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0013824

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 200809 de 7 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013824

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0013824		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/067495		12 de julio de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
18 de julio de 2016				X					
Solicitante									
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	6	Art. 15	-	Art. 20	3, 4 y 7	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1, 2 y 5					
Palabras clave utilizadas				Ethynyl compounds Derivatives Positive allosteric modulators of mGluR4 Parkinson's disease Treating neurological dysfunction Anxiety					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:		C07D 487/10, A61K 31/527, A61P 25/16			
				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⁾	
SIPI	16021249	29/01/2016	-	-				A	
	14043450	28/02/2014	-	-				A	
ISA USPTO	WO2015/128307	3/09/2015	-	-				A	
	WO2015044075	02/04/2015	-	-				A	
Patbase	US2008226618	18/09/2008	-	-				A	
	WO2011128279	20/10/2011	-	-				A	
	US2011124663	26/05/2011	-	-				A	
	WO2011029104	10/03/2011	-	-				A	
	WO2013050454	11/04/2013	-	-				A	
Ortbit	WO2014/195311	11/12/2014	-	-				A	
	WO2008151184	11/12/2008	-	-				A	
	WO2012146551	1/11/2012	-	-				A	
	WO2014/060384	24/04/2014	-	-				A	
	WO2013/045380	04/04/2013	-	-				A	
	WO2014/060394	24/04/2014	-	-				A	
	WO2012143340	26/10/2012	-	-				A	

Oficio N° 200809 de 7 de mayo de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013824

	WO2011051201	05/05/2011	-	-	A
	WO2014/124560	12/08/2014	-	-	A
(¹) Cita completa literatura no patente (LNP)	Roppe. J. R. et al. (2004). 5-[(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl]-2,30-bipyridine: a highly potent, orally active metabotropic glutamate subtype 5 (mGlu5) receptor antagonist with anxiolytic activity. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters</i> 14. 3993–3996				
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista</i> . <i>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: 06/04/2020					
Examinador: Lady Viviana Carreño Olivos					