

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 14286 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012077

Señor(a)
ANACOR PHARMACEUTICALS INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DERIVADOS DE ÉSTERES DE OXABOROL-6-CARBONIL AMINOÁCIDOS Y SUS SALES COMO TRIPANOCIDAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2017/052522

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 1 de mayo de 2017.

PRIORIDAD: US 62/335,565 12 de mayo 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 2 de octubre de 2020, bajo el número NC2018/0012077, 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 26 del radicado N° NC2018/0012077 del 2 de octubre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer nuevas entidades químicas antiparasitarias contra los tripanosomátidos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I) derivado de benzo[c][1,2]oxaborol que es antiparasitario contra tripanosomátidos.

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.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0012077 del 2 de octubre de 2020 y teniendo en cuenta el objeto de la



Oficio N° 14286 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012077

solicitud, se acepta el título siguiente: “DERIVADOS DE ÉSTERES DE OXABOROL-6-CARBONIL AMINOÁCIDOS Y SUS SALES COMO TRIPANOCIDAS”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 1 y 3 no son claras porque mencionan el término “*opcionalmente*” que no es limitativo, porque hace opcional la característica a la que se refiere. Se sugiere sustituirlo por un término preciso.

- Las reivindicaciones 15 y 16 no son claras porque hacen referencia a la descripción o a los ejemplos, según la expresión: “*en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en los compuestos 6-038, 6-039, 6-040, 6-041, 6-042, 6-043, 6-044, 6-045, 6-046, 6-047, 6-048, 6-049, 6-050, 6-051, 6-052, 6-053, 6-054, 6-055, 6-056, 6-057, 6-058, 6-059, 6-062, 6-066, 6-067, 6-072, 6-073, 6-074, 6-076, 6-077, 6-080, 6-081, 6-082, 6-083, 6-085, 6-086, 6-089, 6-091, 6-092, 6-093, 6-094, 6-098, 6-099, 6-100, 6-101, 6-107, 6-109, 6-110, 6-111,8, (...)*”; los compuestos no están caracterizados ni por el nombre ni por su estructura química sino por una numeración interna (Descripción, Tabla 1, pág. 308-314). Se sugiere modificar las reivindicaciones en mención de tal forma que los compuestos se caractericen por su estructura química o nombre químico.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de mayo 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.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la claridad

El solicitante argumenta que “*(...) frente al término “opcionalmente”, me permito deferir respetuosamente de la opinión del Despacho, toda vez que dicho término es perfectamente entendible para una persona medianamente versada en la materia, y es de hecho ampliamente utilizado en el ámbito de las patentes a nivel mundial (...) el uso del término “opcionalmente” en las Reivindicaciones 1 y 3 hace referencia a modalidades en las que algunos sustituyentes de la fórmula reivindicada podrían estar presentes o ausentes (...)*”.

Contrario a lo que indica el solicitante, el término “*opcionalmente*” no está limitando las modalidades en las que algunos sustituyentes del compuesto de la reivindicación 1 puedan estar presentes o ausentes, por lo tanto, se reitera que se debe sustituir por un término concreto o preciso de acuerdo con lo que se encuentra en la descripción. Vale la pena señalar que el término “*opcionalmente*” no se debe encontrar en las reivindicaciones independientes porque todas las características son esenciales. Se aclara que se pueden incluir en las reivindicaciones independientes.

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



Oficio N° **14286** de **19 de noviembre de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0012077

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibídem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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° 14286 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012077

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0012077		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2017/052522		1 de mayo de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
12/05/2016				X					
Solicitante									
ANACOR 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	1-26
Palabras clave utilizadas	OXABOROLE, OXABOROL, TRYPANOSOMA, BENZO[C][1,2]OXABOROLE
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 33/00
	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⁾
SIPI	11071901	29/02/2012	-	-	A
	14013113	10/02/2014	-	-	A
	14031175	28/02/2014	-	-	A
	15272335	28/02/2014	-	-	A
ISA	WO2010045503	22/04/2010	-	-	A
Patbase	WO15097276	2/07/2015	-	-	A
	EP2782449	10/10/2004	-	-	A
Espacenet	WO9533754	14/12/1995	-	-	A
	US2011190235	4/08/2011	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
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.			“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		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la					

Oficio N° 14286 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012077

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.	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: (19/10/2020)	
Examinador: LINA PATRICIA FORERO TOBARIA	