

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 14874 de 27 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001644

Señor(a)
ELI LILLY AND COMPANY

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“DERIVADO DE TRIAZOLOPIRAZINONA ÚTIL COMO UN INHIBIDOR DE PDE1 HUMANA”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/047479

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 18 de agosto de 2017.

PRIORIDAD: US 25/08/2016 62/379,372

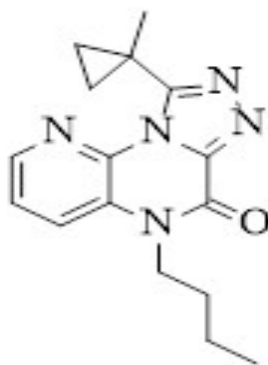
Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en 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 14 del radicado N° NC2019/0001644 del 22 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos adicionales para el manejo de enfermedad renal crónica.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto, de fórmula:



Y la composición que lo comprende.

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

El objeto de las reivindicaciones 3, 4, 10,11 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que la materia reclamada se refiere a un método de tratamiento terapéutico.



Oficio N° 14874 de 27 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001644

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

El uso de las reivindicaciones 5, 6, 7, 12, 13, no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que no obstante el preámbulo se inicie con un compuesto, estas reivindicaciones se caracterizan por el uso en terapia y en la enfermedad renal.

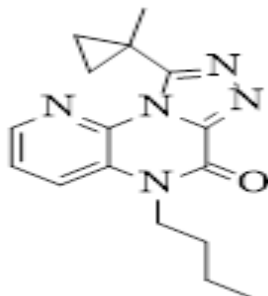
3.1 Título

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° NC2019/0001644 el 22 de febrero de 2019, tituló la invención como: “DERIVADO DE TRIAZOLOPIRAZINONA ÚTIL COMO UN INHIBIDOR DE PDE1 HUMANA”. 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: “5-butyl-9-(1-methylcyclopropyl) pyrido [3, 2-e] [1.2, 4] triazolo [4, 3-a] pyrazin-6(5H)-one, COMO UN INHIBIDOR SELECTIVO DE PDE1A, PDE1B Y PDE1C HUMANA”.

3. 2 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La dependencia de la reiv 14 no es correcta porque la reivindicación 2 no comprende las sales del compuesto de la fórmula:



4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de agosto 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.

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 el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo



Oficio N° 14874 de 27 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001644

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 ibidem, 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° 14874 de 27 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001644

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0001644		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/047479		18 de agosto de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
25/08/2016				X					
Solicitante									
ELI LILLY AND COMPANY									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	5, 6, 7,12,13	Art. 15	-	Art. 20	3, 4, 10,11	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1-2, 8-9,14					
Palabras clave utilizadas				Estructura.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 471/14, A61K 31/4985, A61P 13/12				
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⁾		
ISA/EPO	WO2016/022825	11/02/2016	-	-			A		
	US2016/083400	24/03/2016	-	-			A		
	WO2016/055618	14/04/2016	-	-			A		
	US2010/048556	25/02/2010	-	-			A		
	Asier Unciti-Broceta et al ⁽¹⁾	7/12/2004	-	-			A		
Patbase	US2020123154	04/23/2020	-	-			P		
	US2018057494	03/01/2018	-	-			P		
⁽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.		⁽¹⁾ Asier Unciti-Broceta et al. 1 Abril 2005(2005-04-01). Regioselective One-Pot Synthesis of 9-Alkyl-6-chloropyrido[3,2-e][1,2,4]triazolo-[4,3-a]pyrazines. Reactivity of Aliphatic and Aromatic Hydrazides.The Journal of organic chemistry, American chemikcal society, US.70 (7), 2878-2880.							
⁽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 razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.					
“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				“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.					

Oficio N° 14874 de 27 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0001644

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.	“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: (29//10/2020)	
Examinador: LYNA DEL CARMEN MORDECAY DUNOYER	