

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7011 de 7 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015112

Señores
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPUESTOS, PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LOS COMPUESTOS, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, USO DE LOS COMPUESTOS Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE DESÓRDENES PSIQUIÁTRICOS Y/O TRASTORNOS DEL SUEÑO”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/BR2017/050320.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 23 de octubre de 2017.

PRIORIDAD: BR1020160248140 24 de octubre 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 5 del radicado N° NC2020/0015112 del 26 de octubre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos derivados benzimidazólicos con afinidad por los receptores melatoninérgicos, especialmente MT1 y MT2, con biodisponibilidad aumentada y menores efectos adversos asociados al metabolismo hepático y por tanto adecuados contra patologías tales como desórdenes psiquiátricos y/o trastornos del sueño relacionados con estos receptores, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el insomnio y los trastornos del ciclo circadiano (pág. 1, párr. [001] y pág. 7, párr. [0013])

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula (II), composiciones farmacéuticas que los comprenden y proceso para su preparación (reivindicaciones 1 a 5).

2. De la solicitud de patente

2.1. 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.



Oficio N° 7011 de 7 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015112

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0015112 el 26 de octubre de 2020, tituló la invención como: “COMPUESTOS, PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LOS COMPUESTOS, COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, USO DE LOS COMPUESTOS Y MÉTODO DE TRATAMIENTO DE DESÓRDENES PSIQUIÁTRICOS Y/O TRASTORNOS DEL SUEÑO”. 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: “COMPUESTOS DERIVADOS DE BENZOFURO[4,5-D]IMIDAZOL ACETAMIDAS, COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN”.

2.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 2 no es clara ya que su dependencia corresponde a la misma reivindicación 2 y no a la reivindicación principal 1. Se sugiere realizar las correcciones necesarias.

La reivindicación 3 no es clara ya que presenta una inconsistencia pues se está reivindicando de manera independiente pero haciendo referencia en sus definiciones a otra reivindicación independiente como la reivindicación 1. Se sugiere modificar adecuadamente bien sea el preámbulo de la reivindicación 3 o aclarando en la misma que sus definiciones dependen de la reivindicación 1.

La reivindicación 4 no es clara cuando menciona el término: “*al menos*”, el cual es ambiguo e impreciso y no permite definir adecuadamente la composición de interés. Se sugiere eliminarlo.

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de octubre 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 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.

Oficio N° 7011 de 7 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015112

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° 7011 de 7 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015112

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0015112		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/BR2017/050320		23 de octubre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
24 de octubre de 2016				X					
Solicitante									
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.									
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 5
Palabras clave utilizadas	BENZIMIDAZOLE DERIVATIVE; MELATONIN MT1 AND MT2 RECEPTORS; CYP450 COMPLEX ENZYMES; SLEEP DISORDERS RELATED; DEPRESSION; ANXIETY; CIRCADIAN CYCLE DISORDERS; PROCESS FOR PRODUCING.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 235/26, C07D 235/28, A61K 31/4184, A61P 25/20, A61P 25/22, A61P 25/24
	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	EP0788795	13/Agosto/1997	N/A	N/A	A
	WO2008051533	02/Mayo/2008	N/A	N/A	A
	WO2008032164	20/Marzo/2008	N/A	N/A	A
	US5276051	04/Enero/1994	N/A	N/A	A
	US6034239	07/Marzo/2000	N/A	N/A	A
USPTO	US6376666	23/Abril/2002	N/A	N/A	A
EPO, USPTO Y PATBASE	US2007191447	16/Agosto/2007	N/A	N/A	A
EPO, ORBIT, PATBASE Y USPTO	US2011245231	06/Octubre/2011	N/A	N/A	A
USPTO Y PATBASE	US2009298811	03/Diciembre/2009	N/A	N/A	A
PATBASE Y ORBIT	US2010056515	04/Marzo/2010	N/A	N/A	A
STN	WO2008032164	20/Marzo/2008	N/A	N/A	A
	US5276051	04/Enero/1994	N/A	N/A	A

Oficio N° 7011 de 7 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0015112

(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. <i>Nombre de la revista.</i> 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: (07-12-2020)	
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ	