

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 15755 de 5 de octubre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005924

Señor(a)
ZEALAND PHARMA A/S

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“AGONISTAS DUALES ACILADOS DE GLP-1/GLP-2”**
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/082290
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de diciembre de 2017.
PRIORIDAD: DK PA201600757 del 09 de diciembre 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 29 de abril de 2020, bajo el número N° NC2020/0005352, 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 18 del radicado N° NC2020/0005352 del 29 de abril de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos adicionales que combinen actividades agonistas eficaces en ambos receptores GLP-1 y GLP-2, con niveles aceptables de estabilidad.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos que tienen actividad agonista en los receptores GLP-1 y GLP-2.

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°NC2019/0005924 el 6 de junio de 2019, tituló la invención como: “AGONISTAS DUALES ACILADOS DE GLP-1/GLP-2”. Aunque este título se relaciona con la materia contenida en la descripción y reivindicaciones, se sugiere incluir alguna característica de los compuestos. Por lo tanto, se recomienda describir el



Oficio N° 15755 de 5 de octubre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005924

título siguiente: “AGONISTAS DUALES ACILADOS DE GLP-1/GLP-2, QUE CONTIENE UN SUSTITUYENTE LIPÓFILO”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15 y 17 no son claras, porque contiene los siguientes términos “*al menos*”, “*opcionalmente*” o “*preferentemente*”, los cuales son imprecisos y no permiten definir el alcance de la solicitud. Se recomienda eliminarlos o reemplazarlos.
- La reivindicación 18 no es clara porque menciona que la composición farmacéutica comprende “*un agonista dual de conformidad con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 17 (...)*”. No obstante, la reivindicación 17 no reclama un agonista dual sino una composición farmacéutica que comprende dicho agonista dual. En consecuencia, se le sugiere al solicitante modificar la redacción de la mencionada reivindicación e indicar que “*la composición farmacéutica comprende un agonista dual de conformidad con una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 16.*”
- Las reivindicaciones 17 y 18 no son concisas porque reclaman de manera repetitiva una composición farmacéutica que comprende un agonista dual o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable de este. Se le sugiere al solicitante unificar en una misma reivindicación la materia reclamada.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 09 de diciembre 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 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.

Oficio N° 15755 de 5 de octubre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005924



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 15755 de 5 de octubre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005924

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0005924		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/082290		11/12/2017							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
09/12/2016				X					
Solicitante									
ZEALAND PHARMA A/S									
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 18
Palabras clave utilizadas	Compound and dual agonist and GLP-1, GLP-2 and metabolic dysfunction, KEK, 17-carboxy-heptadecanoyl, 19-carboxy-nonadecanoyl, lipophilic Compuesto, agonista dual, GLP-1, GLP-2, disfunción metabólica, KEK, 17-carboxi-heptadecanoil, 19-carboxinonadecanoil.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07K 14/605, A61K 38/26

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	NC2017/0006737 NC2018/0000078	05/07/2017 05/01/2018	- -	- -	P P
USPTO	WO2013/164484	07/11/2013	-	-	A
Patbase	WO2018/104558 WO2020/249778 WO2016/066818	14/06/2018 17/12/2020 06/05/2016	- - -	- - -	P P A
STNext	WO2016/066818 Ma X et al. <i>J Bone Miner Res</i> US2013/0157935 WO2016/055610 WO2014/170496 WO2012/098462 WO2011/160630	06/05/2016 07/2013 20/06/2013 14/04/2016 23/10/2014 26/07/2012 29/12/2011	- - - - - - -	- - - - - - -	A A A A A A A
Espacenet	WO2016/066818 WO2013/164484 WO2006/117565 EP1767545 WO2011/143335	06/05/2016 07/11/2013 09/11/2006 28/03/2007 17/11/2011	- - - - -	- - - - -	A A A A A
Googlepatent	WO2016/066818 WO2012/015975 WO2002/046227 CA2988010 WO2015/086729	06/05/2016 02/02/2012 13/06/2002 08/12/2016 18/06/2015	- - - - -	- - - - -	A A A A A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)		Ma X, Meng J, Jia M, et al. Exendin-4, a glucagon-like peptide-1 receptor agonist, prevents osteopenia by promoting bone formation and suppressing bone resorption in aged ovariectomized rats. <i>J Bone Miner Res</i> . 2013;28(7):1641-1652. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23427056/ .			
⁽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					

Oficio N° 15755 de 5 de octubre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005924

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.	“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: (02/08/2021)	
Examinador: Edilene Ramírez Vargas	