

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2619 de 28 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002576

Señores
VANDERBILT UNIVERSITY

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS DE INDAZOL COMO POTENCIADORES ALOSTERICOS MGLUR4, COMPOSICIONES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/046801

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 16 de agosto de 2018.

PRIORIDAD: US 62/546,290 16 de agosto de 2017.

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:

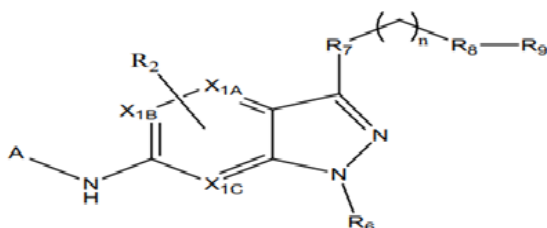
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el bajo el número , y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina no acepta las modificaciones presentadas por no cumplir con el pago de la tasa correspondiente.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de compuestos que potencien eficazmente al mGluR4 los cuales también sean efectivos en el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos asociados con la disfunción y enfermedades de la neurotransmisión glutamatérgica, así como trastornos inflamatorios del sistema nervioso central, meduloblastomas, trastornos metabólicos y mejora del sabor asociados con la disfunción glutamatérgica y enfermedades en las que está involucrado el receptor mGluR4. Además, los moduladores convencionales del receptor mGluR4 típicamente carecen de una solubilidad acuosa satisfactoria y exhiben una pobre biodisponibilidad oral (pág. 3, párr. [008])

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un compuesto con la siguiente estructura:



(pág. 4-5, párr. [0010])



Oficio N° 2619 de 28 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002576

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 04 de marzo de 2020 bajo el número NC2020/0002576.

4. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la(s) reivindicación(es) 11-22, 27-34, 42-46 no es patentable, toda vez que, reclaman un método de tratamiento terapéutico.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia la(s) reivindicación(es) 36 - 41 no se considera(n) patentable(s), teniendo en cuenta que reclaman un uso.

6. De la solicitud de patente

6.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata 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 título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, dado que incluye métodos de tratamiento por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMPUESTOS DE INDAZOL SUSTITUIDOS CON -NHC(O)-PIRIDINA O -NHC(O)-FURANO COMO POTENCIADORES ALOSTERICOS MGLUR4 Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”.

6.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)”



Oficio N° 2619 de 28 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002576

Esta oficina informa que, en la reivindicación 1, la expresiones: “cada R_2 está opcionalmente presente”, “ R_9 está sustituido o no sustituido” son imprecisas, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1, 23, 25, 26, 48-50, no son claras porque incluyen la expresión “o un derivado farmacéuticamente aceptable del mismo”.

Esta oficina informa que, la reivindicación 5 no es clara porque el radical X_1 no existe en la reivindicación 1 sino el X_{1A} .

Esta oficina informa que las reivindicaciones 6, 7, 8 que dependen de la reivindicación 1, reclaman el compuesto donde R_7 es H, alquilo, CH_3 , cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, CF_3 , CD_2-CH_3 , CD_3 que es más amplio que el significado de R_7 en la reivindicación 1.

Esta oficina informa que, la reivindicación 1 no es concisa porque los términos “heteroarilo”, “arilo”, “heterocicloalquilo”, “cicloalquilo”, comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

Esta oficina informa que, la reivindicación 23 reclama una composición que comprende un compuesto de la fórmula de la reivindicación 1, pero dicha reivindicación se presenta como una reivindicación independiente. Se sugiere hacerla dependiente de la reivindicación 1.

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 25 y 26 son redundantes porque repiten materia, es decir la composición de dichas reivindicaciones ya está reclamada en la composición de la reivindicación 23. Se sugiere eliminarlas.

Esta oficina informa que, la reivindicación 35 hace mención a un método de fabricación, pero este no se define mediante una secuencia lógica de etapas y/o mediante sus condiciones técnicas esenciales. En consecuencia, se sugiere modificar dichas reivindicaciones para definir las etapas que caracterizan el procedimiento.

Esta oficina informa que, la reivindicación 24 no aparece en este capítulo. Se sugiere incluirla o reenumerar el capítulo con la secuencia correcta.

Esta oficina informa que, aparecen dos veces reivindicaciones numeradas como reivindicación 47 que reclaman materia diferente entre ellas y dos veces reivindicación 48 que reclaman materia diferente entre ellas. Se sugiere realizar las correcciones y reenumerar el capítulo con la secuencia correcta.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

7. Unidad de invención

Conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que el concepto común un derivado de

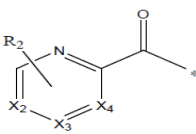
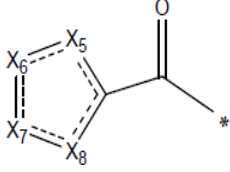


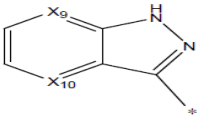
Oficio N° 2619 de 28 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002576

indazol sustituido en la posición 3 y en la posición 6 con un átomo de nitrógeno unido a un grupo heteroarilo, se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento D1 (WO2016123629), la solicitud carece de unidad de invención debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que sean comunes a todas las invenciones.

Por lo tanto, la invención presenta diferentes conceptos técnicos inventivos así:

Grupo inventivo 1: donde A es  o el anillo  (reivindicaciones 1, 2, 5 – 9, 10 (parcialmente), 23 (parcialmente), 35 (parcialmente) y 47-50 (parcialmente).

Grupo inventivo 2: donde A es  (reivindicaciones 1, 3, 4, 10 (parcialmente), 23 (parcialmente), 35 (parcialmente) y 47- 50 (parcialmente).

De acuerdo con lo anterior, se sugiere restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra, entre otras formas, definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

Así mismo, se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones. En este último caso, de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado en este Oficio, se aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad.

Por consiguiente, la presente búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad fueron realizados para el primer grupo inventivo citado.

8. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de agosto de 2017, 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.



Oficio N° 2619 de 28 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002576

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 2619 de 28 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002576

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0002576		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2018/046801		16 de agosto de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
16/08/2017				X					
Solicitante									
VANDERBILT UNIVERSITY									
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	1-50
Palabras clave utilizadas	ESTRUCTURA MODULADORES RECEPTORES MGLUR4 INDAZOLES REPLACED MGLUR4 MODULATORS
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 407/14, C07D 409/14, C07D 471/04, A61P 25/00, A61K 31/4523, A61K 31/437, A61K 31/416

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	16110755	29/04/2016	-	-	A
ISA/EPO	WO2016/123629 WO2008/061109 WO2008/067121	04/08/2016 22/0572008 05/06/2008	-	-	A A A
USPTO	-	-	-	-	-
Patbase	WO19036534	21/02/2019	-	-	X,P
STNext	-	-	-	-	-
⁽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. “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.			“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.		

Oficio N° 2619 de 28 de febrero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002576

“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: 06/01/22	