

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 18995 de 23 de noviembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0013848

Señores
NIPPON SHINYAKU CO., LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS DE AZABENCIMIDAZOL Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2019/018201

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 7 de mayo de 2019.

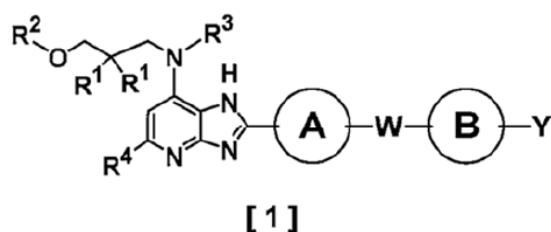
PRIORIDAD: JP 2018-089867 8 de mayo de 2018.

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

El problema planteado consiste en la necesidad de compuestos moduladores alostéricos positivos (PAM) del receptor M3, que potencien la señal de los agonistas endógenos acetilcolina y muscarina para el tratamiento de enfermedades que involucren al receptor M3.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea compuestos de azabenzimidazol representados por la fórmula [1] o una sal farmacéuticamente aceptable o solvatos de los mismos; y las composiciones farmacéuticas que los comprenden.



2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 05 de noviembre de 2020, mediante radicado N° NC2020/0013848.

3. 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:

Oficio N° **18995** de **23 de noviembre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0013848

“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 las reivindicaciones 10 y 11 no es patentable, toda vez que reclama un agente profiláctico o terapéutico para trastornos de micción y/o almacenamiento en enfermedades de la vejiga/uretra, glaucoma o diabetes en los que está involucrado el receptor M3.

4. 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, las reivindicaciones 10 y 11 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman el uso de un agente profiláctico o terapéutico para trastornos de micción y/o almacenamiento en enfermedades de la vejiga/uretra, glaucoma o diabetes en los que está involucrado el receptor M3.

5. De la solicitud de patente

5.1. 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 es muy general para nombrar la estructura química de los compuestos, por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMPUESTOS DERIVADOS DEL 3-((1H-IMIDAZO[4,5-B]PIRIDIN-7-IL) AMINO) PROPAN-1-OL COMO MODULADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS DEL RECEPTOR MUSCARÍNICO M3 Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”.

5.2. Reivindicaciones

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

Oficio N° 18995 de 23 de noviembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0013848

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

Esta oficina informa que, los solvatos de las reivindicaciones 1 a 8 no se encuentran sustentados en la descripción, ya que no se divulgan las condiciones experimentales para su obtención y caracterización. Se sugiere retirarlos.

Es oficina informa que, la reivindicación 9 no es clara dado que el término "M3 PAM" es desconocido, y no se identifica cuál es su categoría. Además, dicha reivindicación no agrega ninguna característica técnica adicional distinta a las ya mencionadas en las reivindicaciones 1 a 7; por lo tanto, se sugiere eliminarla.

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

5.3. Descripción

De conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina y con ocasión a la solicitud en estudio se encuentra que la expresión "*fuerza de contradicción en la vejiga*" encontrada en la página 367, lín. 19, presenta un error tipográfico o de traducción. Se sugiere reemplazarla por "*fuerza de contracción en la vejiga*"

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de mayo de 2018, 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.

Oficio N° **18995** de **23 de noviembre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0013848

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° 18995 de 23 de noviembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0013848

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0013848		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2019/018201		7 de mayo de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
08/05/2018				x					
Solicitante									
NIPPON SHINYAKU CO., LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	10 y 11	Art. 15	-	Art. 20	10 y 11	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 8					
Palabras clave utilizadas				Formula I (Phenyl OR pyridine) AND imidazo[4,5-b]pyridin AND amino AND (propan OR propyl) Positive Allosteric Modulator (PAM) Muscarinic M3 Receptor Bladder gastrointestinal tract					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:		C07D 471/04, A61K 31/437, A61K 31/444, A61K 31/4545, A61K 31/46, A61K 31/496, A61K 31/497, A61K 31/551, A61P 3/10, A61P 13/02, A61P 13/10, A61P 27/06, A61P 43/00, C07D 519/00			
				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)	
ISA/JPO	JP2009510152	12/03/2009	-	-				A	
	JP2011510044	31/03/2011	-	-				A	
	JP2012031152	16/02/2012	-	-				A	
	JP2013545779	26/12/2013	-	-				A	
	JP2013545776	26/12/2013	-	-				A	
	JP2016509048	24/03/2016	-	-				A	
EPO	WO2007039297	12/04/2007	-	-				A	
	WO2009092764	30/07/2009	-	-				A	
	WO2012080236	21/06/2012	-	-				A	
	WO2012080230	21/06/2012	-	-				A	
	WO2014128465	28/08/2014	-	-				A	
	Banyu Pharm Co Ltd, <i>Expert Opinion on Therapeutic Patents</i>	2001	-	-				A	



Ref. Expediente N° NC2020/0013848

	Norman, P, <i>Expert Opinion on Therapeutic Patents</i>	2006	-	-	A
	Kumar, N. et al. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters</i>	2007	-	-	A
PatBase	US2013150388	13/06/2013	-	-	A
	US2008051404	28/02/2008	-	-	A
	US2017197955	13/07/2017	-	-	A
	US2016002218	07/01/2016	-	-	A
Derwent	WO2012032031	15/03/2012	-	-	A
Espacenet	WO2007025177	01/03/2007	-	-	A
	WO2008119713	09/10/2008	-	-	A
	US5571819	05/11/1996	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista</i> . Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .		Banyu Pharm Co Ltd (2001) Novel, highly selective, muscarinic M3receptor antagonists. <i>Expert Opinion on Therapeutic Patents</i> , 11(9), 1475–1478. doi:10.1517/13543776.11.9.1475 Norman, P. (2006). Long-acting muscarinic M3receptor antagonists. <i>Expert Opinion on Therapeutic Patents</i> , 16(9), 1321–1326. doi:10.1517/13543776.16.9.1321 Kumar, N., Kaur, K., Aeron, S., Dharmarajan, S., Silamkoti, A. D. V., Mehta, A., ... Cliffe, I. A. (2007). Synthesis and optimization of novel and selective muscarinic M3 receptor antagonists. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters</i> , 17(18), 5256–5260. doi:10.1016/j.bmcl.2007.06.081			
⁽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: 16/11/2022					