

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4622 de 16 de marzo de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0015305

Señores
PFIZER, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1 Y USOS DE LOS MISMOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2019/054867

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de junio de 2019.

PRIORIDAD: US 62/684,696 13 de junio de 2018.

US 62/846,944 13 de mayo de 2019.

US 62/851,206 22 de mayo de 2019.

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:

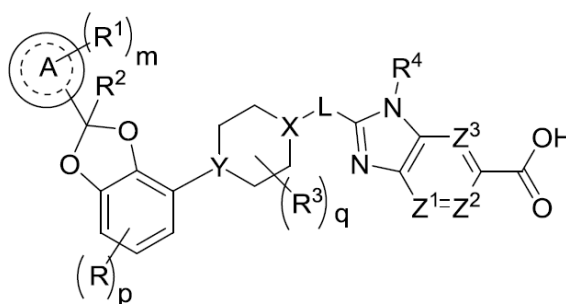
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 31 de agosto de 2021 bajo el número NC2021/0011565, 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 acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de una prevención y/o tratamiento fácilmente administrado para enfermedades cardiometabólicas y asociadas.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea compuestos de la Fórmula I o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos; así como composiciones farmacéuticas que los comprenden.



I

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 31 de agosto de 2021 bajo el número NC2021/0011565.



Oficio N° 4622 de 16 de marzo de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0015305

4. De la solicitud de patente

4.1. 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 y porque menciona el uso de los compuestos, cuya materia esta exceptuada de patentabilidad, por lo cual se sugiere el siguiente título: "DERIVADOS DEL ÁCIDO 2-((4-(2-FENILBENZODIOXOL-5-IL) CICLOHEXIL) METIL)-1H - BENCIMIDAZOL-6-CARBOXÍLICO COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1 Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN".

4.2. 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. (...)"

Esta oficina informa que, las reivindicaciones dependientes 10, 14, 15, 19 y 21 no se encuentran redactadas de forma adecuada, se sugiere que el preámbulo sea modificado para que en él se haga referencia al menos a una de las reivindicaciones precedentes, por ejemplo, de la siguiente manera: "El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto es...".

Esta oficina informa que, las formas cristalinas de las reivindicaciones 19 a 22 no son claras, dado que no caracterizan a los cristales con otra técnica diferente al patrón de difracción de rayos X en polvo, tales como métodos de análisis térmico (DSC, DTA, TGA o HSM) o métodos espectroscópicos (Raman, infrarrojo o RMNC¹³). Se recuerda al solicitante que un cristal se debe caracterizar por los valores 2 theta del patrón de difracción de rayos X en monocristal, o por los valores 2 theta del patrón de difracción de rayos X en polvo con otra técnica (métodos de análisis térmico o métodos espectroscópicos). En el presente caso, se sugiere incluir por lo menos 20 valores de picos en 2 theta (tal como lo enseña la farmacopea USP), teniendo en cuenta los ángulos e intensidades de las Tablas X1 y X2 de la Forma I y Forma A de la descripción correspondientes a los compuestos de las reivindicaciones 19 y 21, puesto que no se divulgan técnicas adicionales a la difracción de rayos X en polvo. Adicionalmente, se sugiere retirar las reivindicaciones dependientes 20 y 22.

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

Oficio N° 4622 de 16 de marzo de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0015305

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de junio 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.

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° 4622 de 16 de marzo de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0015305

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0015305		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2019/054867		11 de junio de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
13/06/2018				x					
Solicitante									
PFIZER, INC.									
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 24					
Palabras clave utilizadas				Phenyl AND benzodioxol AND benzimidazole AND carboxylic acid Phenyl AND benzodioxol AND piperidin AND benzimidazole AND carboxylic acid Formula I, II, III GLP-1 receptor agonists Diabetes Obesity					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A61P 3/10, C07D 413/14, C07D 405/12, A61K 31/496, C07D 405/14				
				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⁾	
SIPI	NC2020/0014201	17/11/2020	-	-				A	
	13199504	22/08/2013	-	-				A	
	NC2019/0006046	11/06/2019	-	-				A	
ISA/EPO	WO2010114824	07/10/2010	-	-				A	
	CA3038479	29/03/2018	-	-				A	
USPTO	WO2011097491	11/08/2011	-	-				A	
	US10676465	09/06/2020	-	-				A	
	US10683281	16/06/2020	-	-				A	
	US7160879	09/01/2007	-	-				A	
JPO	JP2005532991	04/11/2005	-	-				A	
	WO2018056453	29/03/2018	-	-				A	
	JP2020200308	17/12/2020	-	-				A	
STNext	WO2022216094	13/10/2022	-	-				A	
	WO2022199661	29/09/2022	-	-				A	
Espacenet	WO2018109607	21/06/2018	-	-				A	



Oficio N° 4622 de 16 de marzo de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0015305

	KR20080089494	06/10/2008	-	-	A
	EP3239143	01/11/2017	-	-	A
	KR20110052741	18/05/2011	-	-	A
	CA2678687	28/08/2008	-	-	A
	CN102946882	27/02/2013	-	-	A
	US2009281117	12/11/2009	-	-	A
PatBase	WO17068412	24/07/2017	-	-	A
	US2017349594	07/12/2017	-	-	A
	US2015018363	15/01/2015	-	-	A
	US6271241	07/08/2001	-	-	A
	US2009227493	10/09/2009	-	-	A
Google Académico	Teng, M., et al. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters</i>	2007	-	-	A
	Livingston, J. N et al. <i>Annual Reports in Medicinal Chemistry</i>	1999	-	-	A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)		Teng, M., Johnson, M. D., Thomas, C., Kiel, D., Lakis, J. N., Kercher, T., ... Lau, J. (2007). Small molecule ago-allosteric modulators of the human glucagon-like peptide-1 (hGLP-1) receptor. <i>Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters</i> , 17(19), 5472–5478. doi:10.1016/j.bmcl.2007.06.086			
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.		Livingston, J. N., & Schoen, W. R. (1999). Chapter 19. Glucagon and Glucagon-Like Peptide-1. <i>Annual Reports in Medicinal Chemistry</i> , 189–198. doi:10.1016/s0065-7743(08)60581-3			
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. “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: 26/02/2023					

