

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 19546 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007304

Señores
SCOHIA PHARMA, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTO MACROCICLICO Y SU USO”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2019/048593.
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 4 de diciembre de 2019.
PRIORIDAD: JP 2018-228234 del 5 de diciembre 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. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 24 de septiembre de 2023 bajo el número NC2021/0007304, 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 proporcionar un compuesto macrocíclico que presenta actividad de activación del factor 2 relacionado con el factor nuclear eritroide 2 (abreviado “NRF2” en la presente), del que se espera que sea útil en el tratamiento de enfermedades asociadas al estrés oxidativo (párr. [0001]).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto representado por la siguiente fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los comprenden (párr. [0006]).

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones y presentado el 24 de septiembre de 2023 bajo el número NC2021/0007304.

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.

Oficio N° 19546 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007304

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante bajo el radicado No. NC2021/0007304 el 24 de septiembre de 2023, el título de la solicitud quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DERIVADOS DE ÁCIDO TETRAAZAHXACICLO / DOTRIACONTA – DECAEN ALCANOICO Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN, QUE PRESENTA ACTIVIDAD DE ACTIVACIÓN DEL FACTOR 2 RELACIONADO CON EL FACTOR NUCLEAR ERITROIDE 2 ("NRF2")".

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. (...)"

Tal como se señaló en el primer examen de fondo, la reivindicación 1 no es clara cuando se mencionan las siguientes expresiones:

-R_y es "un grupo C₁₋₆ alquilo sustituido", "un grupo cíclico sustituido", "un grupo heterocíclico aromático y un grupo heterocíclico no aromático";

-R² y R³ son [...] "un grupo C₁₋₆ alquilo sustituido";

-R^{x1} y R^{x2} son [...] "un grupo C₁₋₆ alquilo sustituido";

-el anillo C es "un anillo aromático de 5 o 6 miembros sustituido [...] o un anillo aromático de 5 o 6 miembros sustituido";

-R⁴ y R⁵ son cada uno [...] "un grupo C₁₋₆ alquilo sustituido [...] o un grupo C₁₋₆ alcoxi sustituido", "o R⁴ y R⁵ se unen para formar un grupo C₃₋₆ cicloalquilo sustituido";

-R⁶ y R⁷ son cada uno [...] "un grupo C₁₋₆ alquilo sustituido o no sustituido o un grupo C₁₋₆ alcoxi sustituido o no sustituido, o R⁶ y R⁷ se unen para formar un grupo C₃₋₆ cicloalquilo sustituido";

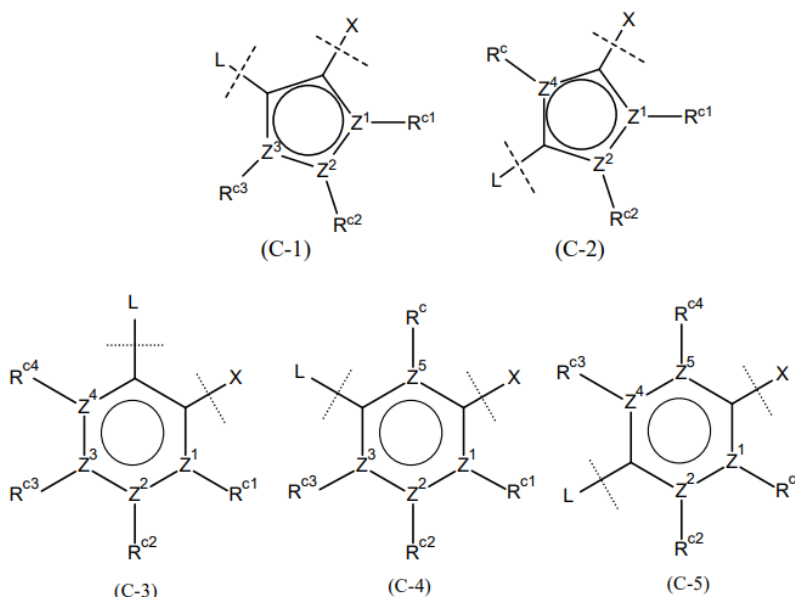
-R⁸ es un [...] "grupo C₁₋₆ alquilo sustituido".

dado que con la palabra "sustituido" se podrían formar múltiples opciones de diferentes compuestos que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se sugiere especificar en cada oportunidad a qué tipo de sustituciones se refiere, de conformidad con el sustento de los ejemplos de la descripción.

La reivindicación 1 además tampoco es clara, puesto que se presentan las siguientes estructuras:

Oficio N° 19546 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007304



pero luego de ellas no se realizó una definición para todos los sustituyentes, enlaces y átomos involucrados en dichas estructuras. Además se presenta un aparente enlace por el enlace en que se encuentra “X”, pero como en la fórmula I ya se encuentra una definición para “X”, esto podría dar lugar a confusiones ya que no se encuentra la nueva definición. Se sugiere adicionar la reivindicación 3 en la reivindicación independiente 1.

Se sugiere delimitar correctamente todos los sustituyentes, a su vez sus sustituciones, radicales y todos los enlaces de las estructuras del pliego reivindicatorio, para dar claridad al mismo.

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

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de diciembre 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° 19546 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007304

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° 19546 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007304

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0007304		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2019/048593		4 de diciembre de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)					Prioridad		Presentación		
5 de diciembre de 2018					X				
Solicitante									
SCOHIA PHARMA, 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 7
Palabras clave utilizadas	NRF2 ACTIVATING ACTIVITY; OXIDATIVE STRESS; HEPATIC DISEASE; NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS (NASH); CARDIOVASCULAR DISEASE; HEART FAILURE OR PULMONARY ARTERIAL; HYPERTENSION; LUNG DISEASE; CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD).
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/4748, A61K 31/5386, A61P 1/16, A61P 3/00, A61P 7/06, A61P 9/00, A61P 11/00, A61P 13/12, A61P 25/00, A61P 29/00, A61P 35/00, A61P 43/00, C07D 471/18, C07D 491/22, C07D 498/18, C07D 498/22
	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	16158632	16/06/2016	N/A	N/A	A
	NC2017/0012995	19/12/2017	N/A	N/A	A
	NC2018/0003454	27/03/2018	N/A	N/A	A
	NC2019/0008110	26/07/2019	N/A	N/A	A,P
EPO/ISA	WO2018181345	04/10/2018	N/A	N/A	A
	WO2015092713	25/06/2015	N/A	N/A	A
	WO2018140876	02/08/2018	N/A	N/A	A
PATBASE/ USPTO	US20160152596	02/06/2016	N/A	N/A	A
	US20180155317	07/06/2018	N/A	N/A	A
	US20170121367	04/05/2017	N/A	N/A	A
⁽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		(ejemplo 3) (ver además ejemplos 1, 2 y 4 a 258)			



Oficio N° 19546 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007304

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: (25/10/2023)	

