

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 21250 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007453

Señores
SANOFI

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “CONJUGADOS DE INSULINA”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/084400
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de diciembre de 2019.
PRIORIDAD: EP 18306657.0 11 de diciembre de 2018.
EP 18306658.8 11 de diciembre de 2018.
EP 18306659.6 11 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 día 29 de marzo de 2022 bajo el No NC2021/0012186, 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 conjugados de insulina de acción prolongada.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea proporcionar una sulfonamida de fórmula (I) y un análogo de insulina que comprende por lo menos una mutación relativa en la posición B16 que está sustituida con un aminoácido hidrófobo y/o una mutación en la posición B25 que está sustituida con un aminoácido hidrófobo.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el día 29 de marzo de 2022 bajo el No NC2021/0012186.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

Oficio N° 21250 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007453

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, por lo cual se sugiere el siguiente título: "CONJUGADOS DE ACCIÓN PROLONGADA QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DERIVADO DE ÁCIDO FENIL]SULFONIL AMINO]PIRIMIDINA-2-CARBONIL] AMINO] ACÉTICO E INSULINA".

5. De la solicitud de patente

5.1. 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 7 y 8 no son claras por que la expresión "y/o" no permite determinar si las sustituciones planteadas son esenciales, o si lo son ambas o una sola de ellas. Se sugiere que se cambie "y/o" por "y" o por "o".

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 7 y 8 no son concisas porque las expresiones "mutaciones en B16 y B25 sean por un aminoácido hidrófobo", así como la expresión "una mutación en B30" son muy generales y no es posible determinar el alcance real de la invención. Se sugiere que se mencionen los aminoácidos específicos que sean incluidos en las mutaciones de B16, B25 y B30, de acuerdo con lo sustentado en la descripción.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el día 11 de diciembre de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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° 21250 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007453

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° 21250 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007453

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0007453		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2019/084400		10 de diciembre de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
11/12/2018				X					
Solicitante									
SANOFI									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	14 y15	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-13
Palabras clave utilizadas	Sulfonamide Insulin analog B16 mutation B25 mutation Amino acid substitution
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61P 5/50, C07K 14/62, A61K 38/00

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			-	-	
ISA	WO2009115469 WO2008053360	24/09/2009 08/05/2008	-	-	A A
EPO	WO2009/112583 EP2371853	17/09/2009 05/10/2011	-	-	A A
USPTO			-	-	
Patbase			-	-	
Orbit			-	-	
Epoquenet			-	-	
Espacenet			-	-	
Googlepatent	RU2676307 CN104812772	27/12/2018 29/07/2015	-	-	A A
Invenes			-	-	

⁽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.	“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.	



Oficio N° 21250 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007453

“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.	“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: (07/11/2023)	

