

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° [OficioNumber]

Ref. Expediente N° 14048375

Señor(a)
NOVARTIS AG
patents@olartemoure.com

Asunto: Patente PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	CAP_ 1	Capítulo II	CAP_ 2
No. Solicitud Internacional	PCT/IB2012/054580				
Fecha de Presentación Internacional	5 de septiembre de 2012				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado No 14-048375-00000-0000	06/Marzo/2014
Reivindicaciones:	1 – 17 del radicado No. 14-048375-00000-0000	06/Marzo/2014
	1 – 12 del radicado No. 14-048375-00001-0000	26/Junio/2014
	1 – 7 del radicado No. 14-048375-00004-0000	20/Abril/2015
Prioridad:	PCT/CN2011/079379	06/Septiembre/2011

Oficio N° [OficioNumber]

Ref. Expediente N° 14048375

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

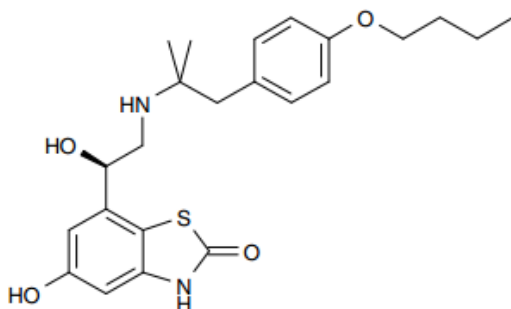
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se reclaman solo 7 reivindicaciones, se procede a estudiar todo el capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “COMPUESTO DE BENZOTIAZOLONA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en consiste en la necesidad de suministrar un compuesto de benzotiazolona, a su preparación, a su uso médico como un agonista de beta- 2 adrenoceptor y a los medicamentos, composiciones farmacéuticas y combinaciones que comprenden el mismo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que lo comprenden.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 277/68, A61K 31/428, A61P 21/00.

4. De la solicitud de patente

Oficio N° [OficioNumber]

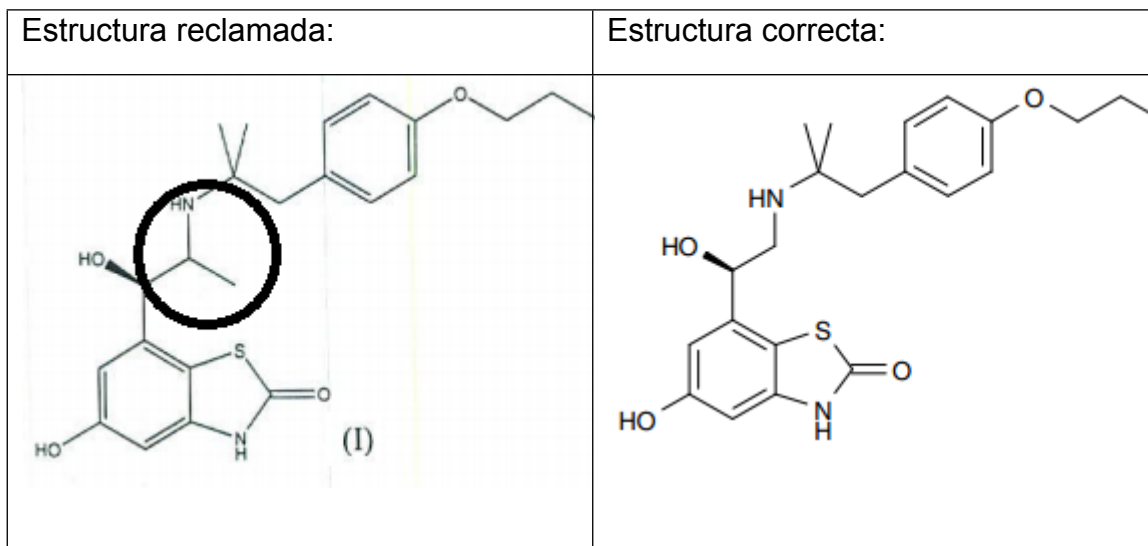
Ref. Expediente N° 14048375

Título

El título de la invención es demasiado general y no refleja todas las características técnicas reclamadas en la presente solicitud. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

Reivindicaciones

La reivindicación 1 presenta un error en la estructura del compuesto ya que presenta un grupo metilo en lugar de un hidrógeno, siendo lo correcto la presencia de hidrógeno en dicha posición, como se muestra a continuación:



Se sugiere realizar la corrección necesaria.

La reivindicación 5 no es clara porque no menciona cuál es el vehículo farmacéuticamente aceptable que hace parte de la composición, tampoco se mencionan las cantidades exactas tanto del principio activo, como de los auxiliares de formulación y por tanto se requiere realizar las especificaciones necesarias.

La reivindicación 7 no es concisa ya que se menciona de manera muy general: “y uno o más co-agentes terapéuticamente activos”, con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de posibles combinaciones que no encuentran sustento en la descripción. Además, tampoco es clara la reivindicación 7 cuando se señala la expresión “una combinación”, porque ésta no define si está haciendo referencia a la asociación de distintos principios activos bien sea en forma de composición o bien sea como un kit de partes. La expresión combinación simplemente es el resultado de juntar los principios activos pero no define a qué se refiere con dicha expresión. Se sugiere eliminarla del pliego reivindicatorio.

5. Determinación del Estado de la Técnica

Oficio N° [OficioNumber]

Ref. Expediente N° 14048375

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud, de la cual se invoca prioridad, es decir, el 06 de septiembre de 2011.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente (s) documento (s) que anticipa (n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006056471	"5-hydroxy-benzothiazole derivatives having beta-2-adrenoreceptor agonist activity"	01/Junio/2006

El documento D1 ¹ divulga compuestos de fórmula (I) en forma libre, de sal o solvato, que son útiles para tratar, prevenir o aliviar condiciones patológicas mediante la activación del adrenoreceptor beta 2. También se describen composiciones farmacéuticas que contienen los compuestos y un procedimiento para preparar los compuestos (resumen).

Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"Un compuesto de fórmula (I), en forme libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable que es..."* (ver pág. 14 del radicado No. 14-048375-00004-0000)

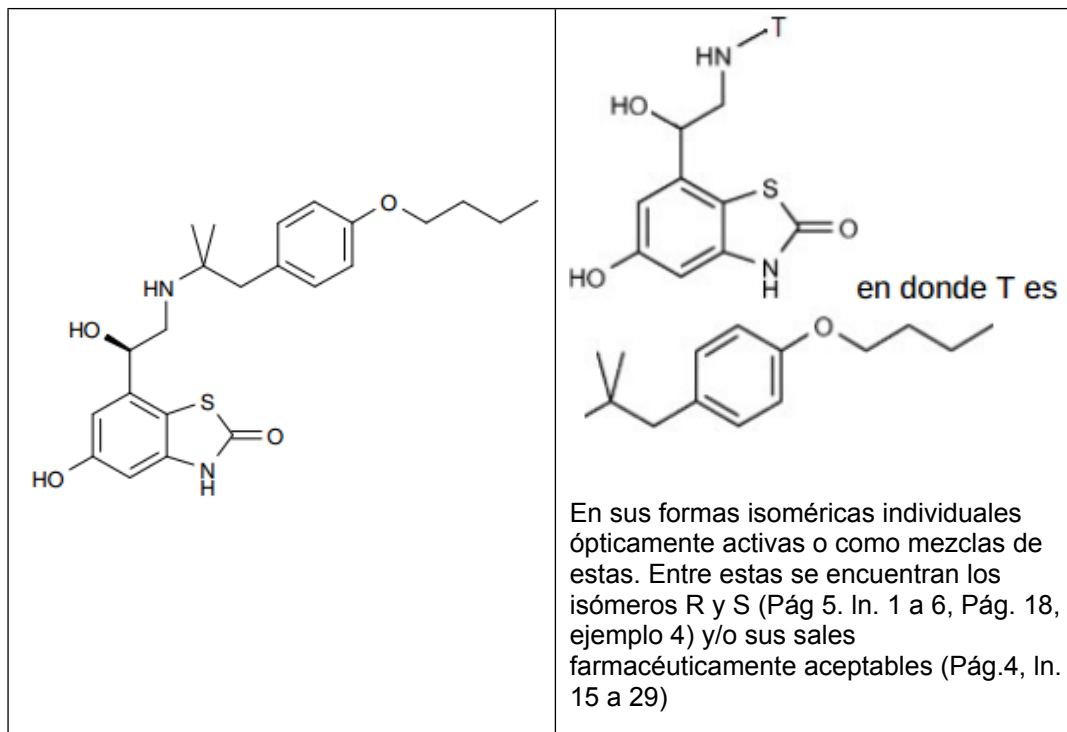
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
----------------------------	----

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060601&CC=WO&NR=2006056471A1&KC=A1

Oficio N° [OficioNumber]

Ref. Expediente N° 14048375



De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con el documento D1, se concluye que el compuesto definido en la reivindicación 1 no es nuevo ya que había sido divulgado previamente en las enseñanzas del estado del arte. Por lo tanto la reivindicación 1 no es nueva, o carece de novedad.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 7, que reclaman el mismo compuesto y no mencionan alguna característica que haga nuevo el compuesto de la reivindicación 1, se considera que tampoco son nuevas.

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006056471	1 a 7	Novedad

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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 llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la

Oficio N° [OficioNumber]

Ref. Expediente N° 14048375

correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d) del capítulo 6 del título I de la circular única número 10 de 2001, modificado por el artículo primero de la resolución 46582 del 15 de julio de 2016, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 07 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ

Revisado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ