

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 9472

Ref. Expediente N° NC2017/0005421

Señor(a)
GALAPAGOS NV
ABBVIE S.À.R.L.

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Título

Se sugiere modificar el título de la solicitud, puesto que la referencia a "cromanos" incluye una generalidad de compuestos que cumplen con dicha característica, pero que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. En el caso puntual de la presente solicitud, los compuestos presentados dentro de la misma corresponde a derivados de (2R, 4R)-4-([1-(benzodioxol-5-il)ciclopropil] carbonil} amino)-3,4-dihidro-2H-cromen-2-carboxamida.

2. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que persona normalmente vesada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla o reproducirla, porque no se evidencia la obtención de composiciones farmacéuticas que comprenden un compuesto derivado de cromano en conjunto con otros agentes terapéuticos adicionales ni se describe el efecto de las mismas, pero si se reclaman en el capítulo reivindicatorio. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 52 y 57 a 60 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que mencionan un método para tratar la fibrosis quística en un sujeto que comprende administrar un compuesto de la solcicidad solo o en combinación con otros agentes terapéuticos adicionales.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1, 11 a 13, 16, 18, 23 a 40 y 47 a 49 no son concisas porque las definiciones de los sustituyentes tales como " C1-C6 haloalquilo, C1-C6 alquilo, heterociclo de 4-6 miembros, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclo, arilo, entre otros" ya que se incluyen compuestos que cumplen con estas características pero que no se encuentran comprendidos del objeto de la solicitud. Además, presentan una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Oficio N° **9472**

Ref. Expediente N° NC2017/0005421

Las reivindicaciones 1, 12, 16, 18, 25 a 29, 31 a 35, 37 a 40, 47 y 48 no son claras, porque el término "opcionalmente sustituido" se considera impreciso, no limitativo y no permite diferenciar la solicitud del estado de la técnica. Se sugiere omitir este término e incluir los sustituyentes específicos para cada uno de los casos.

Las reivindicaciones 2 a 4 y 19 a 21 no son claras, porque no mencionan las características técnicas esenciales de los compuestos que en estas mismas se reclaman, es decir, no se mencionan los sustituyentes posibles dentro de las respectivas fórmulas Markush reclamadas. Por lo tanto, se sugiere mencionar específicamente cuales son los respectivos sustituyentes, teniendo en cuenta la observación requerida para las reivindicaciones 1 y 18.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ