

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9946

Ref. Expediente N° 16084219

Señor(a)
ABBVIE INC.
patentessic@castellanosyco.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/054888				
Fecha de Presentación Internacional	10 de septiembre de 2014				

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	16084219	5 de abril de 2016
Reivindicaciones:	16084219	5 de abril de 2016
	16084219	5 de abril de 2016
	16084219	05 de agosto de 2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Número: 61/877,101 Fecha: 12 de septiembre de 2013. País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Número: 14/133,297 Fecha: 18 de diciembre de 2013.	

Oficio N° 9946

Ref. Expediente N° 16084219

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.

4. 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 23 del capítulo reivindicatorio (Bajo el No. 16084219, del 05 de agosto de 2016).

Título de la solicitud: “SALES MANDELATO DE ATRASENTÁN”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar sales mandelato de atrasentán, su forma cristalina, composiciones farmacéuticas que comprenden una sal mandelato de atrasentán y el método para su preparación.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una sal de mandelato de atrasentán, una sal S-mandelato cristalina anhidra y un método para su preparación (forma cristalina anhidra e hidratada).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61P 7/12, C07D 405/04, A61K 31/4025.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque no presenta las características que identifican la sal mandelato, es decir, como se presenta en las reivindicaciones 3, 7 a

Oficio N° 9946

Ref. Expediente N° 16084219

9 o 10 a 13. En este punto es muy importante señalar, que se deben adicionar las características que contribuyen al efecto técnico en la reivindicación principal 1, ya que de acuerdo con lo que se encuentra en el capítulo descriptivo, la sal mandelato presenta algunas características que la distinguen sobre el estado del arte y que esas características son las que sustentarían un efecto técnico. Se requiere realizar las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 3, 10 y 12 no son claras porque la forma cristalina de un compuesto debe caracterizarse por sus parámetros fisicoquímicos como 1) El patrón de difracción de Rayos X en mono cristal, que es específico de cada forma cristalina y/o 2) El patrón de difracción de Rayos X en polvo (DRXP), el cual debe presentar por lo menos 20 picos correspondientes a las intensidades de los haces difractados o a los espacios interplanares dhkl según los índices de Miller (hkl) medidos de acuerdo con el ángulo de difracción de Bragg 2θ en el intervalo más representativo comprendido entre 5° hasta 90° y/o 3) Las espectroscopías Raman e IR. y/o 4) La espectroscopía RMN-C y/o 5) Los métodos de análisis térmico: TGA, DTA y DSC. Se requiere realizar las aclaraciones necesarias en las reivindicaciones mencionadas.

Las reivindicaciones 16 a 23 no son claras porque los métodos de preparación no comprenden todas las etapas, condiciones o reactivos necesarios para la preparación de cada una de las formas cristalinas reclamadas. Se requiere adicionar todas las características técnicas de conformidad con lo sustentado en la descripción y consolidar todas esas condiciones en una o dos reivindicaciones que consoliden todo lo anterior.

6. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral quinto del presente requerimiento para continuar su trámite.

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 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

Oficio N° 9946

Ref. Expediente N° 16084219

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.

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: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ