

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10039

Ref. Expediente N° 16024994

Señor(a)
NOVARTIS AG
patents@olartemoure.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - 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/US2014/046515				
Fecha de Presentación Internacional	14 de julio 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:	Radicado N° 16-024994-0000-0000	3/febrero/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° 16-024994-0000-0000	3/febrero/2016
	Radicado N° 16-024994-0003-0000	18/abril/2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/846,355 Fecha: 15 de julio de 2013	
	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/977,028 Fecha: 8 de abril de 2014	

Oficio N° 10039

Ref. Expediente N° 16024994

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.

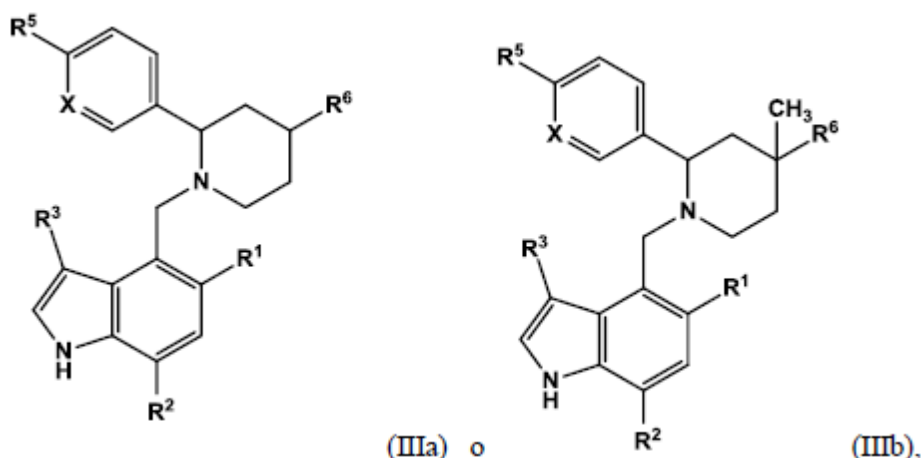
3. Objeto de la invención

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 la 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. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 16-024994-0003-0000).

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE 4-(HETEROCICLIL DE 5, 6 Ó 7 MIEMBROS - 1-IL-METIL)INDOL ACTIVOS COMO INHIBIDORES DEL FACTOR DE COMPLEMENTO B” (modificado Radicado N°. 16-024994-0003-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer agentes inhibidores de la activación de la senda de complemento alternativa de manera preferencial inhibidores de la actividad del factor B.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de las fórmula (IIIa) o (IIIb):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/454; A61K31/4545; A61K31/5377; A61P27/00; A61P37/00.

Oficio N° 10039

Ref. Expediente N° 16024994

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

La reivindicación 10 reclama una combinación en una cantidad terapéuticamente efectiva, esta reivindicación no es patentable por cuanto hace referencia a la administración secuencial o simultánea de diferentes productos lo que corresponde a un método de tratamiento.

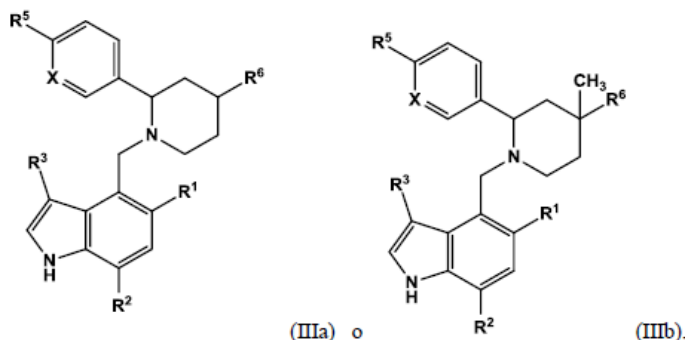
5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1, R3, R5 y R6 involucra una elevada variabilidad estructural entre las definiciones propuestas, y no existe información en la descripción que sustente que todas las modalidades reclamadas provean una solución verdadera al problema técnico planteado por la solicitante, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

De acuerdo con la descripción los agentes desarrollados por la solicitante se derivan de los siguientes sustituyentes:



Sustituciones

Soporte de los ejemplos presentados

Oficio N° 10039

Ref. Expediente N° 16024994

R¹	Alquil C1-3, alcoxi C1-3, cicloalquil C ₃₋₆
R³	H
R⁵	H, S(O) ₂ NH ₂ , CH ₂ OH, C(O)NH ₂ , COOH, COOC ₁₋₃
R⁶	-OH, -OC ₁₋₃ , -CH ₂ -OH, NH ₂

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 5 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 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,

Oficio N° 10039

Ref. Expediente N° 16024994



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ