

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11124

Ref. Expediente N° 16117872

Señor(a)
NOVARTIS AG
patents@olartemoure.com

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/US2014/063948				
Fecha de Presentación Internacional	4 de noviembre 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	16117872	5 de mayo de 2016
Reivindicaciones:	16117872	5 de mayo de 2016
	16117872	5 de mayo de 2016
	16117872	12 de octubre de 2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/900,013 Fecha: 5 de noviembre de 2013.	

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.

Oficio N° 11124

Ref. Expediente N° 16117872

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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 18 del capítulo reivindicatorio (16117872, del 12 de octubre de 2016).

Título de la solicitud: “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR LOS RECEPTORES X FARNESOIDES”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar composiciones y métodos para modular la actividad de los receptores X farnesoides (FXRS).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona Un compuesto según la fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que los comprenden.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/4162, C07D 471/04, A61P 3/10, A61P 1/16, C07D 491/52.

4. De la solicitud de patente

Improcedencia del reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad de solicitud extranjera (Art 46 D486)

La solicitud en trámite, que presentó el procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH), el día 01 de marzo de 2017, no puede ser concedida tal como fue en la Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO), porque no cumple con los requisitos necesarios contemplados en Colombia de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486, debido a que presenta objeciones por claridad y concisión, como se verá más adelante. Adicionalmente, no se presenta el capítulo reivindicatorio tal como fue concedido en la USPTO, en una tabla comparativa, como se exige en el numeral cuarto del formato para procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH), que señala: “(iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad”. Por lo tanto, es procedente realizar el requerimiento de 45.

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no menciona al menos las características de la estructura farmacofórica de los compuestos reclamados y además porque menciona un método de tratamiento en el mismo. Se requiere hacer la corrección necesaria.

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

Oficio N° 11124

Ref. Expediente N° 16117872

El pliego reivindicatorio no es conciso porque presenta diferentes reivindicaciones independientes, lo cual dificulta entender el objeto de la invención. Se requiere realizar las correcciones necesarias dejando una sola reivindicación principal y las dependientes de ella que considere necesarias.

La reivindicación 1 no es concisa cuando menciona: “Anillo A es arilo” y “El Anillo B es arilo”, sin señalar el número de átomos que hacen parte de dicha sustitución y con el cual se podrían presentar múltiples opciones que no tienen sustento en el capítulo descriptivo. Se requiere realizar las aclaraciones necesarias.

Lo anterior aplica para la reivindicación 2, cuando emplea dicha definición carente de concisión.

La reivindicación 13 no es clara cuando menciona “cada anillo de fenilo es opcionalmente sustituido además por 1-2 sustituyentes independientemente representados por R²”, pero no se aclara la posición de dicha sustitución o cuál de los fenilos es el que se está sustituyendo en la estructura (IV). Se requiere realizar las correcciones necesarias. Lo anterior aplica exactamente para la reivindicación 16, que aparentemente se reivindica de manera independiente, pero con esa característica correspondería a una reivindicación dependiente que además debe ser corregida o aclarada.

La reivindicación 18 no es clara cuando se pretende reivindicar una “combinación”, ya que dicha expresión es una consecuencia de la unión de dos o más principios activos, pero no se puede comprender si hace parte de un producto tangible, bien sea una composición o un kit de partes que pueda contener dicha combinación. Adicionalmente, no es concisa cuando menciona: “y un segundo agente terapéutico”, ya que con dicha expresión se podrían obtener múltiples opciones de posibles “combinaciones” que no tienen sustento en la descripción. Se requiere realizar las aclaraciones necesarias o eliminar dicha reivindicación del pliego reivindicatorio.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente de prioridad: 05 de noviembre de 2013, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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 cuarto 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.

Oficio N° 11124

Ref. Expediente N° 16117872

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ