

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

Oficio N° 16666

Ref. Expediente N° 15290723

Señor(a)
GILEAD APOLLO LLC.
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION – PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/037370				
Fecha de Presentación Internacional	8 de mayo 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

Documento	Radicación	Fecha
Descripción:	15-290723-00000-0000	07 de diciembre de 2015
Reivindicaciones:	15-290723-00000-0000	07 de diciembre de 2015
	15-290723-00004-0000	23 de mayo de 2016
	15290723	12 de septiembre de 2017
Prioridad:	Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/821,831 Fecha: 10 de mayo de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico 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

Oficio N° 16666

Ref. Expediente N° 15290723

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 14 del Radicado 15290723 presentado el 12 de septiembre de 2017.

Título de la solicitud: “INHIBIDORES DE ACC Y USOS DE LOS MISMOS”

El problema técnico se refiere a la necesidad de compuestos útiles como inhibidores de Acetil CoA Carboxilasa (ACC), composiciones y métodos para usarlos.

Para solucionar este problema la solicitud proporciona compuestos derivados de purina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con las Clasificaciones Internacionales de Patentes (CIP): A61K 31/517; A61K 31/4375; A61P 3/04.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

Esta Oficina considera que las reivindicaciones 13 y 14 que se refieren a: “Un método para inhibir ACC en una muestra biológica, caracterizado porque comprende poner en contacto la muestra biológica con el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11” y a “Un método para inhibir ACC en una planta, caracterizado porque comprende poner en contacto a la planta con el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11”, son reivindicaciones de uso. No son reivindicaciones de procedimiento, como se anuncia en el preámbulo, porque indican la actividad del compuesto que consiste en inhibir ACC y sus eventuales aplicaciones en una muestra biológica y en una planta, respectivamente. Por lo tanto se sugiere retirar estas reivindicaciones.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. 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.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad, es decir el 10 de mayo de 2013.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud.

El solicitante sostiene que “(...) *nada en D1 enseña o sugiere modificar el compuesto allí divulgado para conseguir los núcleos bicíclicos de 10 miembros específicos de los*

Oficio N° 16666

Ref. Expediente N° 15290723

compuestos reivindicados (...) y agrega que "(...) los compuestos descritos en D2 "tienen actividad inhibidora de aldosa reductasa". Por consiguiente, dado que D2 está dirigido a compuestos que inhiben una diana enzimática diferente, una persona versada en la materia no buscaría las enseñanzas de D2 para conseguir compuestos que inhiben ACC, tales como los compuestos de la presente invención."

Esta Oficina aclara que asiste razón al solicitante, dado que D1 no enseña modificar sus compuestos para formar bicíclcos de 10 miembros como en los compuestos de la solicitud. Y aunque los compuestos de D2 tienen el anillo quinazolina, su actividad farmacológica es diferente. Por lo cual no sugiere a la persona versada en la materia los compuestos de la solicitud.

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.

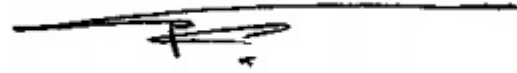
Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

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° 16666

Ref. Expediente N° 15290723



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ