

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

Oficio N° 2326

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

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/IB2015/055006				
Fecha de Presentación Internacional	2 de julio de 2015				

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:

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

Oficio N° 2326

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2017/0000222	11 de enero de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0000222	11 de enero de 2017
	NC2017/0000222	10 de mayo de 2017
Dibujos:	NC2017/0000222	11 de enero de 2017
Prioridad(es):	02/07/2014, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/020,166 29/05/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/168,627	

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.

Sin embargo se insiste en los comentarios realizados en el examen de forma:

"(...) Se reconoce la primera Prioridad para las modalidades de la solicitud en el compuesto de fórmula I, donde B es CR7R8 (R7 y R8 son H); R9 es H; Z1 es CR4 (R4 es H o alquilo C1-4); R es H, alquilo C1-4 y trifluorometil; R1 es H, alquilo C1-4 o halógeno; R3 es H o alquilo C1-4. Es decir, para estas modalidades mencionadas, el estado de la técnica será determinado según la Prioridad US 62/020,166, cuya fecha es el 02 de julio de 2014. Para las demás modalidades reclamadas en la solicitud y no mencionadas en el párrafo anterior, el estado de la técnica se determina según la Prioridad US 62/168,627, es decir, el 29 de marzo de 2015."

3. Objeto de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2326

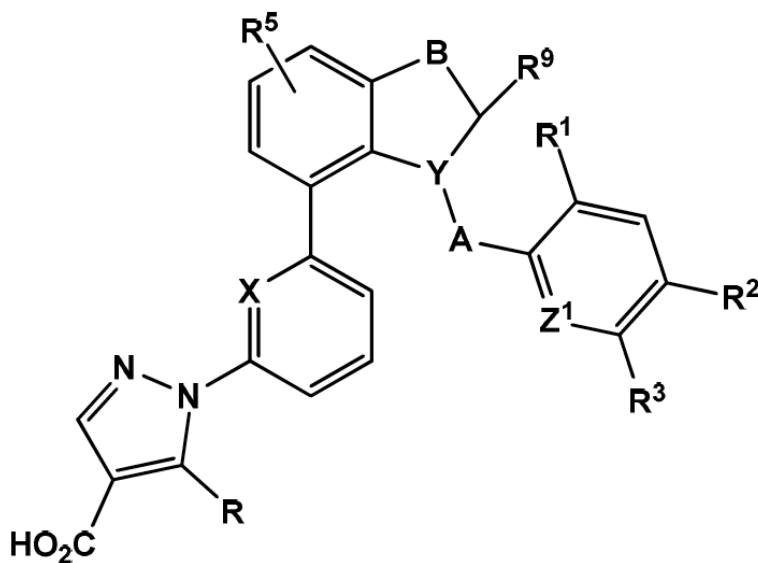
Ref. Expediente N° NC2017/0000222

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 24 del capítulo reivindicatorio (NC2017/0000222 DE 10 de mayo de 2017).

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE INDANO E INDOLINA Y EL USO DE LOS MISMOS COMO ACTIVADORES DE LA GUANILATO CICLASA SOLUBLE”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad proporcionar, el tratamiento del glaucoma y en la reducción de la presión intraocular (IOP) tal como la asociada con glaucoma e hipertensión ocular.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto activadores sGC, y sales de los mismos, de fórmula (I):



(I)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2326

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 401/14, C07D 401/10, C07D 401/12, A61K 31/445, A61P 27/06.

4. Excepción a la patentabilidad

El objeto de las reivindicaciones 22-24 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que sugieren métodos de tratamiento.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones

Las reivindicaciones 1, 2, contienen el término: “opcionalmente”, el cual es impreciso, y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 21 contiene la frase “excipiente farmacéuticamente aceptable” lo cual hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes de los excipientes de la composición.

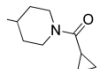
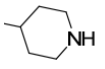
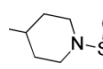
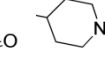
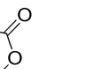
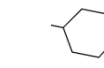
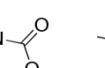
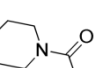
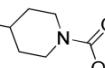
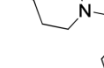
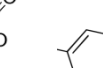
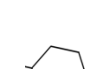
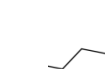
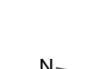
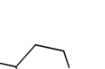
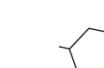
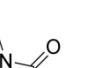
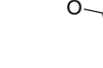
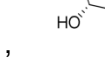
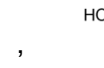
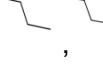
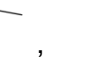
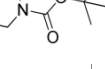
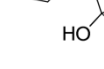
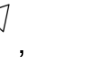
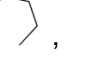
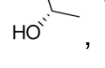
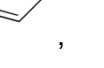
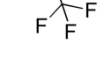
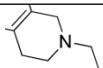
La materia reclamada no es concisa y una persona versada en la materia no estaría en comprender todo su alcance, entonces, con fundamento en la materia ejemplificada y ensayada, los compuestos favoritos corresponden a:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R	CF_3 , Me , H,  ,  ,  ,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2326

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

R ¹	H,  , CF ₃ , F
R ²	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,
R ³	H,  , F
R ² y R ³	 ,  ,  ,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2326

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

R⁵	H,  ,
R⁹	H,  ,
A	O, N, C
B	C,  ,
Y	C, N
X	N, C,
Z¹	N, H,  , C

En este punto se aclara al solicitante que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos ilustrados, el capítulo reivindicatorio actual corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos de aquella evidencia técnica exhibida por un grupo limitado de agentes ensayados. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud prioridad: 02 de mayo de 2014 y 29 de mayo de 2015, y no se encontró documentos que anticipen el objeto de esta 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2326

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

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,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: Adriana Paola Camargo Rodriguez
Revisado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ