

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

Oficio N° 2937

Ref. Expediente N° 16072412

Señor(a)

ROIVANT SCIENCES GMBH

notificacionespatentes@lloredacamacho.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/US2014/054202				
Fecha de Presentación Internacional	5 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:	Radicado N° 16-072412-00000-0000	22/Marzo/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° 16-072412-00000-0000	22/Marzo/2016
	Radicado N° 16-072412-00000-0000	01/Septiembre/2016
Prioridad:	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/874,545 Fecha: 06 de septiembre de 2013. País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/899,943 Fecha: 05 de noviembre de 2013. País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 62/004,385 Fecha: 29 de mayo de 2014.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2937

Ref. Expediente N° 16072412

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.

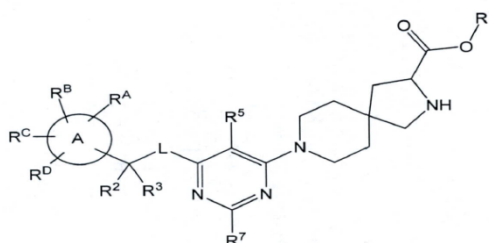
3. Objeto de la invención

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 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. Con relación a la presente solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 111 de acuerdo con el radicado 16-072412-00000-0000 del 01 de septiembre de 2016.

Título de la solicitud: “COMPUESTOS ESPIROCÍCLICOS COMO INHIBIDORES DE TRIPTÓFANO HIDROXILASA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos inhibidores de triptófano hidrolasa isoforma 1 (TPH1) a nivel intestinal útiles para tratar enfermedades asociados con la serotonina periférica,

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula IIa



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 471/10; A61K 31/438; A61P 9/00, 1/00, 29/00 y 35/00.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2937

Ref. Expediente N° 16072412

4. De la solicitud de patente

Título

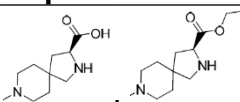
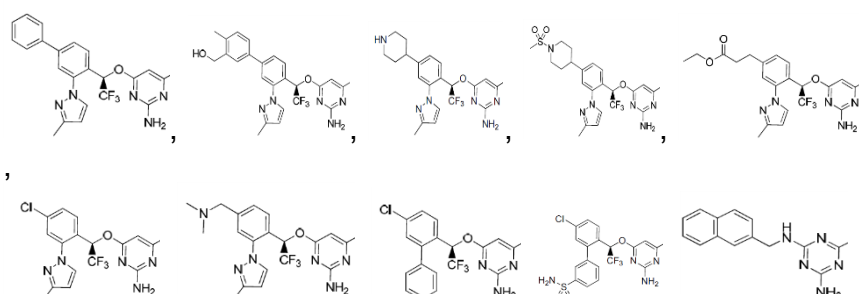
El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos espirocíclicos conforman un sinfín de posibilidades que no hayan sustento en la memoria descriptiva: por lo anterior se sugiere restringir la solicitud a compuestos derivados de ácido 2,8-diazaspiro[4.5]decano-3-carboxílico o ésteres de etilo/tec-butilo de 2,8-diazaspiro[4.5]decano-3-carboxilato.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que se encuentra distribuido en dos documentos diferentes, razón por la cual se sugiere incluir en sólo documento todo el contenido del capítulo reivindicatorio.

La reivindicación 1 no es clara, toda vez que el término “opcionalmente” es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere incluir las características opcionales en reivindicaciones dependientes.

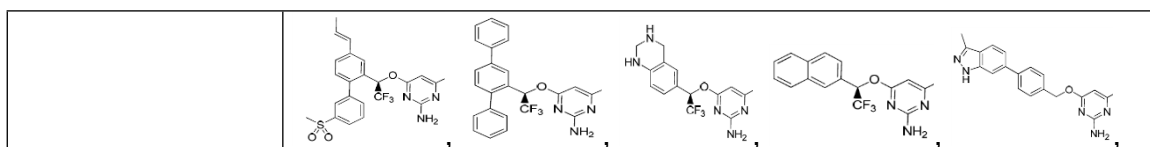
La reivindicaciones 1, 3, 5, 7, 10-11, 13, 15-20, 22-28, 30-31, 33-37, 39, 41-42, 44-50, 53, 55-61, 64, 66-73, 75-77, 80, 82-84 y 87-89 no son concisas porque las definiciones de R¹, R², R³, R⁵, R⁷, L, A, R^A, R^B, R^C, y R^D corresponden a géneros funcionales, por lo que se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados dentro de la memoria descriptiva.

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R ¹	
R ² , R ³ , R ⁵ , R ⁷ , L, A, R ^A , R ^B , R ^C , y R ^D	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2937

Ref. Expediente N° 16072412



Descripción (Art 28 D 486, Art 22 PCT)

La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, ya que no desarrolla compuestos diferentes a aquellos que presentan como sustituyentes en R¹ al átomo de hidrógeno y a los radicales etil y tec-butil.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

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 la cual se invoca prioridad, es decir, septiembre 06 de 2013. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, no se encontraron 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 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

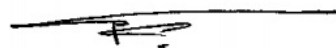
Oficio N° 2937

Ref. Expediente N° 16072412

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: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN.

Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ