

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

Oficio N° 3031

Ref. Expediente N° NC2016/0004930

Señor(a)
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
notificaciones@clarkemodet.com.co

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/EP2015/062417				
Fecha de Presentación Internacional	3 de junio 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:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N° NC2016/0004930	02/Diciembre/2016
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2016/0004930	02/Diciembre/2016
	Radicado N° NC2016/0004930	06/Marzo/2017
Prioridad:	EP Número: 14171266.1 Fecha: 05 de junio de 2014	

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3031

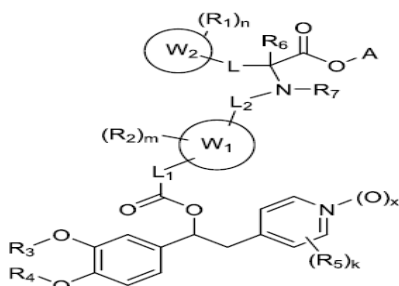
Ref. Expediente N° NC2016/0004930

estudiarán las reivindicaciones 1 a 12 de acuerdo con el radicado NC2016/0004930 del 06 de marzo de 2017.

Título de la solicitud: "DERIVADOS AMINOÉSTER".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (PDE4) y antagonista de los receptores muscarínicos M3 útiles en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el asma.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula (I):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 409/14, 453/02; A61K 31/439 y A61P 11/00.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención, comoquiera que los compuestos derivados de aminoéster conforman un sinfín de posibilidades que no encuentran sustento en la memoria descriptiva, por lo que se sugiere restringir el título a compuestos derivados de sales de oxicarbonilpropilaminometiltiofen/fenil-2-carboxilato de [(1S)-2-(3,5-dicloro-1-oxido-piridin-1-ilo-4-il)-1-(3,4-dimetoxifenil) etilo].

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque 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.

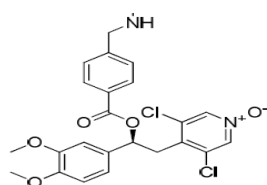
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3031

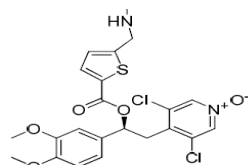
Ref. Expediente N° NC2016/0004930

Las reivindicaciones 1 y 11 no son claras porque las expresiones “uno o más” y “como alternativa” precediendo una característica no son limitativas, porque hacen opcional a la característica y no precisan el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere incluir expresiones concretas de acuerdo con los ejemplos sustentados.

Las reivindicaciones 1-9 no están sustentadas parcialmente, comoquiera que no desarrollan compuestos cuya definición W_1 , $(R_2)_m$, L_1 , x , R_3 , R_4, R_7 , $(R_5)_k$ y L_2 sean diferentes de:



y



. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 12 no está sustentada, toda vez que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan composiciones farmacéuticas por combinación que comprendan alguno de los compuestos reclamados con un segundo agente activo.

Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 1-9 no son concisas porque las definiciones de A , R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 , L_1 , W_1 , L_2 , R_6 y R_7 corresponde a géneros funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
L_1 , W_1 , $(R_1)_n$, $(R_2)_m$, W_2 , A , R_6 , R_7	
R_3 , R_4 , $(R_5)_k$	

Descripción (Art 28 D 486)



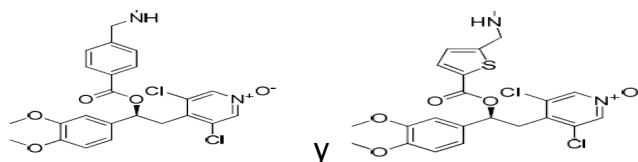
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3031

Ref. Expediente N° NC2016/0004930

La descripción no divulga la mejor manera conocida por la solicitante para ejecutar o llevar a cabo la invención comoquiera que no sustenta el desarrollo de composiciones farmacéuticas por combinación que comprenden alguno de los compuestos reclamados con un segundo agente activo.

La descripción no divulga la mejor manera conocida por la solicitante para ejecutar o llevar a cabo la invención, comoquiera que no sustenta compuestos cuya definición W_1 , $(R_2)_m$, L_1 , x , R_3 , R_4 , R_7 , $(R_5)_k$ y L_2 sean diferentes de:



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, 05 de junio de 2014. 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

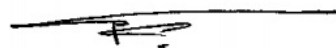
Oficio N° 3031

Ref. Expediente N° NC2016/0004930

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: LENIN ROBERTO GUERRERO SUÁREZ.
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.