

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

Oficio N° 6538

Ref. Expediente N° 16026067

Señor(a)
EVESTRA, INC.
NOTIFPAT@CAVELIER.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/US2014/046353				
Fecha de Presentación Internacional	11 de julio 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	16-026067-00000-0000	4 de febrero de 2016
Reivindicaciones:	16-026067-00000-0000	4 de febrero de 2016
	16026067	19 de julio de 2016
	16026067	16 de mayo de 2018
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/844,985 Fecha: 11 de julio de 2013	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6538

Ref. Expediente N° 16026067

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.

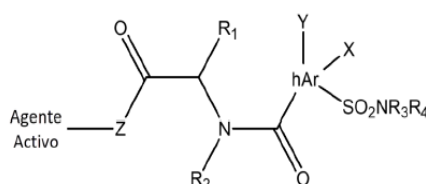
3. Objeto de la invención

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 24 del capítulo reivindicatorio (Radicado 16026067 del 16 de mayo de 2018).

Título de la solicitud: “PROFÁRMACOS DE FORMACIÓN DE COMPUESTOS DERIVADOS DE SULFONAMIDA ESTEROIDALES” (Radicado 16026067 del 16 de mayo de 2018).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar la biodisponibilidad oral de fármacos que sufren un alto metabolismo de primer paso, como estrógenos y andrógenos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de la fórmula (I)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6538

Ref. Expediente N° 16026067

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/568, C07J 1/00, A61K 31/56.

4. De la solicitud de patente

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

La reivindicación 1 no es clara, ya que nombra los subíndices n, m y L, sin embargo la estructura de fórmula general (I) no presenta estos subíndices. Se sugiere eliminar la definición de estos subíndices.

La reivindicaciones 1 y 3 no son concisas y carecen de sustento porque la definición de los sustituyentes tales como "alquilo, cicloalquilo, arilo, alquil-arilo, heteroarilo, lquilheteroarilo" conlleva a un número indefinido de compuestos lo que no permite definir claramente el objeto que se busca proteger. Al revisar en la descripción, se observa según los ejemplos, que el sustituyente Z es oxígeno, R1 es hidrógeno, metilo o isopropilo, los sustituyentes X, Y, R3 y R4 siempre son H, R2 corresponde a hidrogeno, R1 y R2 se pueden unir para formar pirrolidina, hAr es Ph. Se sugiere realizar una razonable generalización de los compuestos reclamados de acuerdo a los compuestos sintetizados y probados.

Las reivindicaciones 1 y 6 a 8 no tiene sustento, ya que no es posible concluir mediante los ejemplos trasladados por la solicitante que exista una conservación de actividad cuando se propone intercambiar hAr por tiofeno, piridina, isoxazol, ftalamida, pirazol, indol, furano o bifenilo. Es evidente que la persona versada en la materia no está en capacidad de desarrollar la totalidad del alcance de la invención propuesta con la información contenida en la solicitud, y tampoco es posible establecer que todos estos compuestos dan lugar a una solución al problema técnico planteado, porque la conservación de la actividad es simplemente teórica. En consecuencia, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizados y probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

5. Determinación del Estado de la Técnica

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

Oficio N° 6538

Ref. Expediente N° 16026067

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 11 de julio de 2013 y no se encontraron documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

6. Respuesta a los argumentos de la solicitante

La solicitante considera superada la objeción relacionada con concisión, sin embargo en el capítulo reivindicatorio modificado se observa que la falta subsiste como se muestra en el numeral 4 del presente examen y que además, se presenta falta de claridad y soporte. Se recuerda a la solicitante que las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción.

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,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6538

Ref. Expediente N° 16026067

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: EDWARD BAUDILIO SUESCA QUINTERO

Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ