

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

Oficio N° 6949

Ref. Expediente N° NC2017/0002268

Señor(a)
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
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/EP2015/070449				
Fecha de Presentación Internacional	8 de septiembre 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° NC2017/0002268	07/Marzo/2017
Reivindicaciones:	Radicado N° NC2017/0002268	07/Marzo/2017
	Radicado N° NC2017/0002268	24/Mayo/2017
Prioridad:	EP Número: 14184613.9 Fecha: 12 de septiembre de 2014.	

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. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6949

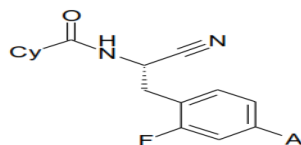
Ref. Expediente N° NC2017/0002268

de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 12 de acuerdo con el radicado N° NC2017/0002268 el 24 de mayo de 2017.

Título de la solicitud: “INHIBIDORES ESPIROCÍCLICOS DE CATEPSINA C”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar compuestos derivados de 1-ciano(carboxamidaazabicyclo)-(2-fluor,4-espiro azetidil/pirrolidinil/piperidinil)fenilo con actividad inhibitoria Catepsina C, K y BALF, para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, autoinmunes, alérgicas, oncológicas, dolor crónico e infecciosas de origen viral.

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 471/10, C07D 491/10, A61K 31/439, A61P 11/00.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no permite identificar el alcance de la invención comoquiera que los compuestos inhibidores de catepsina 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 1-ciano(carboxamidaazabicyclo)-(2-fluor,4-espiro azetidil/pirrolidinil/piperidinil)fenilo.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 12 no es clara, comoquiera que la expresión “uno o más” precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional a la misma y no precisa el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir una expresión concreta de acuerdo con los ejemplos sustentados.

Las reivindicaciones 1 y 8-10 no están sustentadas enteramente, toda vez que dentro de la memoria descriptiva sólo se desarrollan compuestos cuyas definiciones de R¹

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

Oficio N° 6949

Ref. Expediente N° NC2017/0002268

corresponde a H, Alquilo C₁₋₃ y oxetanilo. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 12 no está sustentada, ya que dentro de la memoria descriptiva no se desarrollan composiciones farmacéuticas por combinación, es de aclarar que la mera yuxtaposición de ingredientes activos dentro de una composición farmacéutica no es suficiente para ostentar un beneficio patentario, es necesario probar su efecto, en otras palabras, es indispensable probar su sinergismo. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, comoquiera que solo desarrolla compuestos cuyas definiciones de R1 corresponde a a H, Alquilo C₁₋₃ y oxetanilo. Además, tampoco desarrolla composiciones farmacéuticas por combinación.

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 12 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6949

Ref. Expediente N° NC2017/0002268

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN
Revisado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ