

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

Oficio N° **14784**

Ref. Expediente N° NC2017/0010725

Señor(a)
ELI LILLY AND COMPANY
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/US2016/028896				
Fecha de Presentación Internacional	22 de abril de 2016				

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 14784

Ref. Expediente N° NC2017/0010725

Descripción	NC2017/0010725	20 de octubre de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0010725	20 de octubre de 2017
	NC2017/0010725	5 de enero de 2018
Prioridad:	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 62/154,242 Fecha: 29 de abril de 2015	

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio bajo radicado N° NC2017/0010725 del 5 de enero de 2018 comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.

4. 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 14 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0010725 del 5 de enero de 2018).

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

Oficio N° **14784**

Ref. Expediente N° NC2017/0010725

Título de la solicitud: “N-[3-[(4AS,5S,7AS)-2-AMINO-5-(1,1-DIFLUOROETIL)-4,4A,5,7-TETRAHIDROFURO[3,4-D][1,3]TIAZIN-7A-IL]-4-FLUORO-FENIL]-5-CIANO-2-PICOLAMIDA, SU SAL METANOSULFONATO Y UNA FORMA CRISTALINA HEMIHDRATO DE LA SAL 4-METILBENCENOSULFONATO DEL MISMO, COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN Y PROCEDIMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN” (Modificado en Radicado N° NC2017/0010725 del 5 de enero de 2018).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de agentes inhibidores selectivos de la enzima BACE1.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona nuevos compuestos que son inhibidores de BACE selectivos de BACE1 sobre BACE2. Estos nuevos compuestos puede penetrar en el sistema nervioso central.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 513/04, A61K 31/542, A61P 25/28.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no divulga completamente la invención porque no menciona las características funcionales de los compuestos. Se sugiere incluir la actividad inhibitoria especifica BACE1 para hacer mas completo el título.

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

Las reivindicaciones 7 y 8 no son concisas porque reclaman la misma materia comprendida en la reivindicación 3. La reivindicación 9 no es concisa porque reclama la misma materia comprendida en la reivindicación 4. La reivindicación 10 no es concisa porque reclama la misma materia comprendida en la reivindicación 5.

Página 3 de 5

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

Oficio N° **14784**

Ref. Expediente N° NC2017/0010725

La reivindicación 12 no es concisa porque reclama materia comprendida en la reivindicación 6. Se sugiere eliminar las reivindicaciones que no son concisas.

La reivindicación 12 no es clara porque caracteriza una sal por una selección de picos de difracción de rayos X. Los picos de XRD son característicos para cada sustancia, por lo que no se trata de una característica que se pueda seleccionar de una lista. Se sugiere caracterizar la sal con todos los picos del difractograma.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 29 de abril de 2015, y no se encontraron documentos que anticipan 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° **14784**

Ref. Expediente N° NC2017/0010725

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 numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: JUAN NICOLAS TARQUINO CHIA
Revisado: JUAN NICOLAS TARQUINO CHIA