

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11013 de 14 de julio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004249

Señores
GALAPAGOS NV, ABBVIE OVERSEAS S.À.R.L.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MODULADORES DE LA PROTEÍNA REGULADORA DE CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y MÉTODOS DE USO”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2018/057020

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de septiembre de 2018.

PRIORIDAD: 14/09/2017, US, 62/558,430
21/12/2017, US, 62/608,846

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 23 de febrero de 2021 bajo el número NC2021/0002099, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de novedosos compuestos capaces de modular la proteína reguladora de conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR)

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea compuestos de piridina, derivados de carboxamida, y sus sales farmacéuticamente aceptables.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 23 de febrero de 2021.

4. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Oficio N° 11013 de 14 de julio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004249

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 3, 4, 5, 7 y 11 a 13 no es patentable, toda vez que, se refieren a métodos de tratamiento de la fibrosis quística.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia, las reivindicaciones 3 y 4 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman el uso en medicina y en el tratamiento de fibrosis quística.

6. De la solicitud de patente

6.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: "COMPUESTOS DE PIRIDINA, DERIVADOS DE CARBOXAMIDA, MODULADORES DE LA PROTEÍNA REGULADORA DE LA CONDUCTANCIA TRANSMEMBRANA EN LA FIBROSIS QUÍSTICA"

6.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que:

El capítulo reivindicatorio de la solicitud no es conciso porque presenta muchas reivindicaciones y muchas posibilidades dentro de cada reivindicación, por tanto no es posible definir cuál es la materia reivindicada. Se sugiere presentar una razonable generalización de los compuestos, considerando los grupos químicos característicos más representativos de ellos.

En consecuencia, es necesario que allegue las modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.



Oficio N° 11013 de 14 de julio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004249

7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de septiembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, como se explicó antes, se presentan muchas reivindicaciones y muchas posibilidades dentro de cada reivindicación. Y, debido a tan gran número de compuestos reivindicados, no es posible definir cuál es la materia reivindicada y, en consecuencia, no es posible realizar la búsqueda.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

