

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-265784- -1	FECHA: 2015-12-17 14:54:09
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS R. OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 15-265784- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 15274
Folios: 3

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Petitorio (Art. 27 D486)

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a un uso lo cual no es patentable según la legislación aplicable. Es necesario que el titulo defina específicamente las características técnicas de la invención, por lo cual se requiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Pago de Tasas (Art. 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de

presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

En el presente requerimiento se estudian las diez primeras reivindicaciones correspondientes a la tasa pagada.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicación 10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es claro ni conciso porque los términos alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, alquenilo, arilo, arilalquilo, heterociclilo, y heterocicilalquilo a los que no se les define el tipo y número de átomos que los componen conlleva a un número indefinido de compuestos lo cual no permite definir claramente cuál es el objeto que se busca proteger. Al revisar en la descripción se observa según los ejemplos que el sustituyente R^1 corresponde a un átomo de hidrógeno, flúor o metilo, los sustituyentes R^2 corresponden a un átomo de hidrógeno o a un sustituyente metilo o etilo o juntos corresponden a anillos ciclopropilo o ciclopentilo el sustituyente R^6 corresponde a un átomo de hidrógeno o a un sustituyente metilo, n es 0, 1 o 2 y m es 0, 1 o 2. Adicionalmente en la descripción no se encuentra sustento para solvatos específicos. Se sugiere realizar una razonable generalización de los compuestos reclamados de acuerdo a la materia sustentada en la descripción.

La reivindicación 8 no es clara pues no especifica las condiciones de reacción en que se deben llevar a cabo las reacciones mencionadas. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 10 indica el uso que puede darse al compuesto aunque la reivindicación esté encabezada en términos de “Un compuesto de fórmula general (I)” lo cual no es una característica técnica que defina la invención, la materia objeto de la reivindicación 10 ya se encuentra contemplada en la reivindicación 1. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que en las reivindicaciones no canceladas también se incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al Art. 14, tal como usos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-12-22

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer