

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-289413- -1	FECHA: 2015-12-24 12:08:41
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO JOSE CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 15-289413- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 15702
Folios: 6

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. Pago de Tasas Patente de Invención (Art. 10 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.

2. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación. Por tanto, se sugiere a la solicitante incluir en el resumen las características estructurales que definen el objeto sobre el cual se solicita la protección.

3. Descripción (Art. 28 D486)

De acuerdo con la normatividad vigente, la descripción de la solicitud debe definir el campo técnico que enmarca la invención reclamada. Sin embargo, en el presente caso, la descripción de la solicitud refiere a que los compuestos de formula I tienen aplicación como inhibidores de la acetil-CoA carboxilasa para administración de pacientes (pág 161) y como composición para el uso agrícola (Pág. 200), lo cual corresponde a dos campos técnicos completamente distintos.

La descripción de la solicitud debe divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para obtener la invención, sin embargo la descripción de la solicitud no proporciona todas las condiciones de síntesis, ni define los intermediarios necesarios para la síntesis de los compuestos reclamados. Se limita a describir el mecanismo de general de reacción (ejemplo 1 Pag. 127, ejemplo 2 Pág 131) sin definir las condiciones de reacción, ni los grupos R1, R2, Y, X, OR^{A2}, PG, L2, R4, L1, R3, etc.

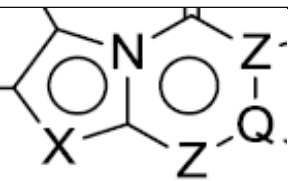
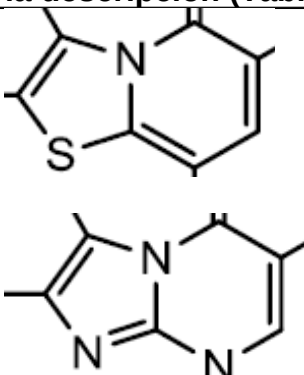
Así mismo, la descripción divulga de manera general un método para medir la actividad de los compuestos de formula I como inhibidores de ACC oxidasa (ejemplo 3), ensayos de desplazamiento térmico (ejemplo 4), Ensayo de incorporación de [14C] acetato (ejemplo 5), actividad antifungica (ejemplo 6), viabilidad de células cancerosas (ejemplo 7), ensayo de síntesis de ácidos grasos (ejemplo 8), ensayo de medición del cociente respiratorio (ejemplo 9), ensayo de muerte celular (ejemplo 10), estudios de obesidad inducida por dieta alta en grasas (ejemplo 11), pero no proporciona datos que permitan confirmar que la solicitante efectivamente sintetizó alguno de los compuestos reclamados y determinó alguna de dichas actividades, es decir no se proporcionan datos de las mediciones a un compuesto específico que haya sido sintetizado y probado de estas múltiples maneras.

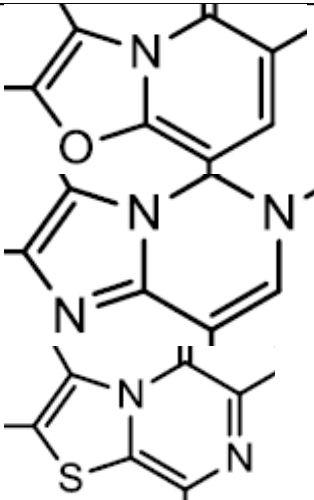
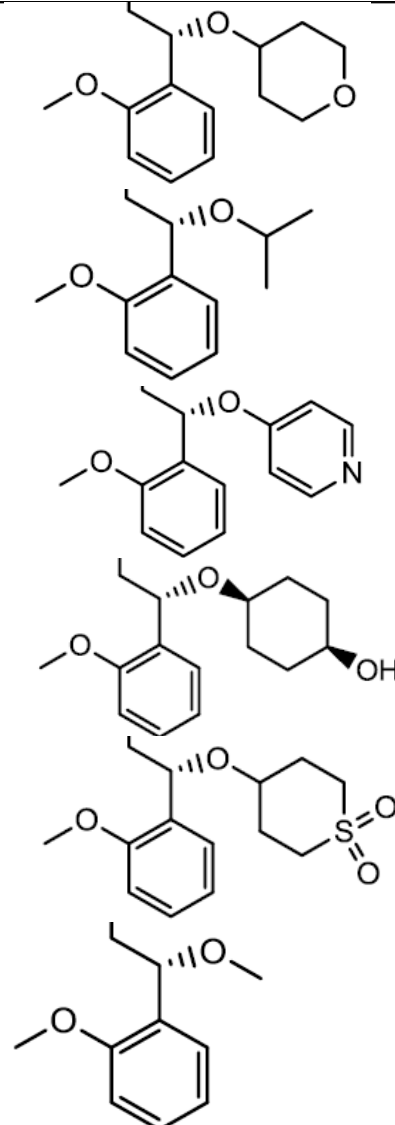
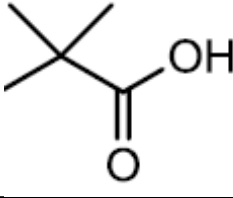
4. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 5 a 10 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a métodos de tratamiento.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 3 no son concisas porque las definiciones de R1 y R2 son géneros funcionales y no permite determinar el alcance del objeto que se busca proteger. Se sugiere a la solicitante restringir el alcance a una razonable generalización de los compuestos divulgados en la descripción:

Sustituyentes de la Formula I	Sustituyentes que tienen sustento en la descripción (Tabla 1 Pág. 39)
	

	
L^2-R^4	
L^1-R^3	

Las reivindicaciones 2 y 3 no son claras porque no definen los radicales expuestos en las formulares generales reclamadas. Específicamente, no se proporciona información sobre los radicales R5, R5', R3, R7, R7' y R4. Por lo cual, se requiere a la solicitante para que defina dichos radicales dentro de una generalización razonable de lo sustentado por la descripción.

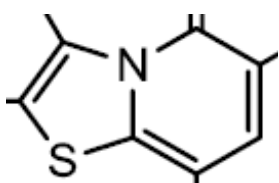
No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al Art. 20, tal como métodos de tratamiento.

6. Unidad de invención 'a priori' (Art. 25 D486)

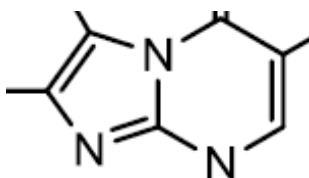
Etiqueta 1

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 3, Grupos Inventivos, que están definidos por las siguientes características esenciales:

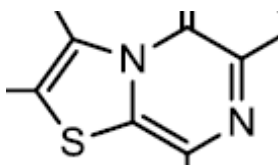
Grupo I: Compuestos de formula I que tienen como estructura central definida:



Grupo II: Compuestos de formula I que tienen como estructura central definida:



Grupo III: Compuestos de formula I que tienen como estructura central definida:



Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

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 2015-12-29

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Dayron Alexander Ramirez Reyes