

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-23721- -1	FECHA: 2016-02-23 08:17:05
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
HUMBERTO RUBIO CAMACHO

Asunto: Radicación: 16-23721- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1761
Folios: 4

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:

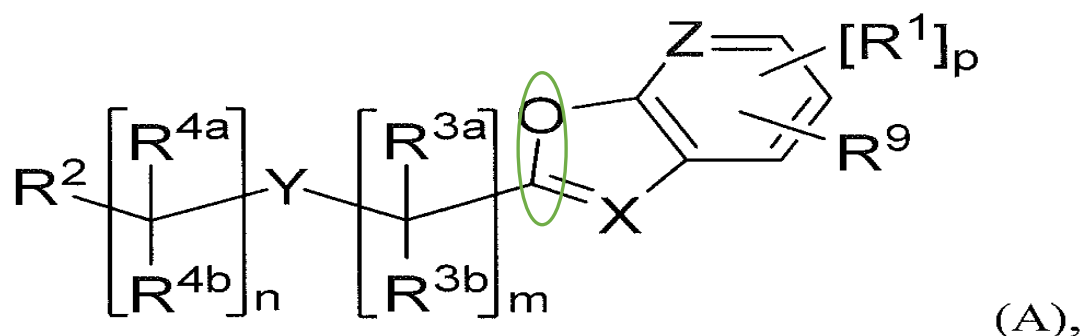
1. Petitorio (Art. 27 D486)4

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.

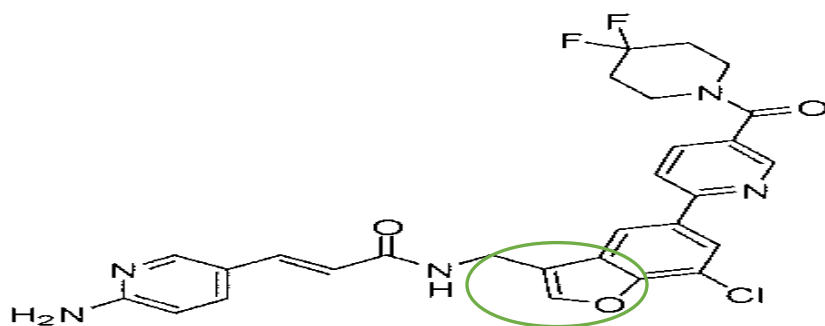
2. Descripción (Art. 28 D486)

Se hace notar a la solicitante que el compuesto 766 (Ver página 522 del capítulo descriptivo) presenta la porción $[C(R^{3a})(R^{3b})]_m$, sobre el anillo bicíclico en un sitio de unión diferente al establecido en la definición del compuesto de fórmula (A), por lo tanto este compuesto no está

comprendido en el alcance de dicha fórmula Markush, como se puede observar en las gráficas presentadas a continuación. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.



Compuesto 766:



3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 71 - 86 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método de tratamiento.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger. Se sugiere restringir la solicitud a los compuestos sustentados en la descripción.

El capítulo reivindicatorio no es claro ni conciso porque la definición de los sustituyentes 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^{30} corresponde a un átomo de hidrógeno o un sustituyente metilo, No se encuentra soporte para ningún compuestos en el que el sustituyente R^1 corresponda a halo, haloalquilo(C1-C4), alquilo(C1-C4), -O-alquilo(C1-C4), -O-haloalquilo(C1-C4), ciano, sulfonato, y -S(O)O-2alquilo(C1-C4); tampoco hay soporte para compuestos en los que el sustituyente R^5 corresponda a un sustituyente SO_2 , ni tampoco para los compuestos en los cuales el sustituyente Y corresponda a un grupo $-C(R8)=C(R6)-R5-N(R7)^*$, m no es 0 en ningún caso y n

es 0 en todos los casos. Se sugiere realizar una razonable generalización de los compuestos reclamados de acuerdo a la materia sustentada en la descripción.

El objeto de las reivindicaciones 71 a 86 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a métodos de tratamiento. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio

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 2016-03-01

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer