

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-1555- -1	FECHA: 2016-01-21 15:33:50
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)
J. IAN RAISBECK

Asunto: Radicación: 16-1555- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 343
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. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

Las reivindicaciones 11 a 13 a pesar de estar encabezadas como un método se refieren al uso de la composición de las reivindicaciones 9 o 10 porque la única etapa que comprende dicho "método" corresponde al tratamiento de plantas, material de propagación de plantas o a la inyección, aplicación tópica o administración a un animal de las composiciones mencionadas. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es una aplicación corresponde a un uso. Por lo tanto, los métodos de las reivindicaciones 11 a 13 no son patentables de acuerdo con el artículo 14.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales A, B, Y, R¹, R², hacen referencia a diversos y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

La reivindicación 10 no es clara cuando emplea la expresión “agentes insecticidamente, acaricidamente, nematocidamente y/o fungicidamente activos” porque define los componentes de la composición por su función o actividad, lo que da lugar a un número

indeterminado de composiciones que no tienen soporte en la descripción. Se solicita restringir la composición a compuestos específicos de acuerdo a lo soportado en el capítulo descriptivo.

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.

3. Unidad de invención ‘a priori’ (Art. 25 D486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a por lo menos 27 grupos inventivos, teniendo en cuenta los diferentes intermediarios. Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Compuestos de fórmula I (Reivindicaciones 1 a 10).
2. Compuestos de fórmula II (Reivindicación 14).
3. Compuestos de fórmula XII (Reivindicación 14).
4. Compuestos de fórmula VII (Reivindicación 14).
5. Compuestos de fórmula VI (Reivindicación 14).
6. Compuestos de fórmula V (Reivindicación 14).
7. Compuestos de fórmula X (Reivindicación 14).
8. Compuestos de fórmula IX (Reivindicación 14).
9. Compuestos de fórmula VIII (Reivindicación 14).
10. Compuestos de fórmula XIII (Reivindicación 14).
11. Compuestos de fórmula XVII (Reivindicación 14).
12. Compuestos de fórmula III (Reivindicación 14).
13. Compuestos de fórmula XIV (Reivindicación 14).
14. Compuestos de fórmula XVI (Reivindicación 14).
15. Compuestos de fórmula XIX (Reivindicación 14).
16. Compuestos de fórmula XVIII (Reivindicación 14).
17. Compuestos de fórmula XXXI (Reivindicación 14).
18. Compuestos de fórmula XXXIV (Reivindicación 14).
19. Compuestos de fórmula XXX (Reivindicación 14).
20. Compuestos de fórmula XXIX (Reivindicación 14).
21. Compuestos de fórmula XXII (Reivindicación 14).
22. Compuestos de fórmula XXIII (Reivindicación 14).
23. Compuestos de fórmula XXIV (Reivindicación 14).
24. Compuestos de fórmula XXV (Reivindicación 14).
25. Compuestos de fórmula XXXVI (Reivindicación 14).
26. Compuestos de fórmula XXXVII (Reivindicación 14).

27. Compuestos de fórmula XXXVIII (Reivindicación 14).

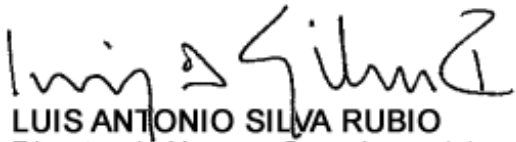
Además, el compuesto de fórmula (I) no tiene un núcleo común y teniendo en cuenta la definición de los radicales “A” y “Y” se podrían presentar otros grupos inventivos adicionales.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

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.



LUIS ANTONIO SILVA RUBIO
Director de Nuevas Creaciones (e)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-01-26

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Mayra Alejandra Quintero