

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-24994- -1	FECHA: 2016-02-19 08:31:13
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)

CARLOS R. OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 16-24994- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1680
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)

El título de la solicitud se considera general, porque la mencionar “derivados de piperidinil – indol”, se incluyen compuestos que cumplen con dicha característica, pero que no se encuentran comprendido dentro del objeto de la solicitud. Los compuestos propuestos en la solicitud son derivados de 4 – (2 – fenilpiperidin – 1 – il)metil indol. Se sugiere modificar el título de la solicitud, de tal forma que este ilustre de manera específica el objeto de la solicitud, excluyendo del mismo la referencia al uso de los compuestos reclamados.

2. Modificaciones presentadas (Art 19, 22 y 34 PCT)

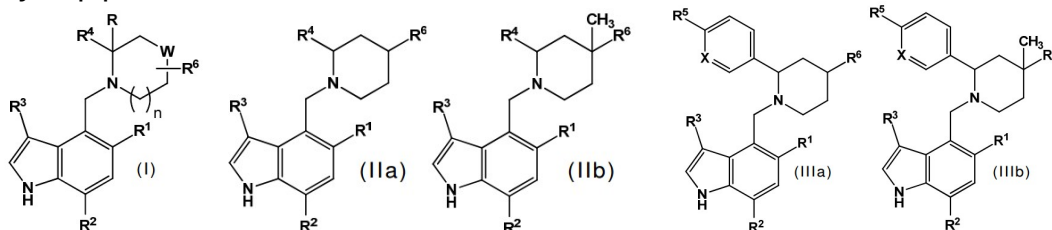
Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT. Si bien las reivindicaciones presentes en las páginas 837 a 861 corresponden a las reivindicaciones es iniciales presentes en las páginas 406 a 430, se notifica a la solicitante que el estudio correspondiente será realizado al último capítulo reivindicatorio presentado.

3. Pago de Tasas Patente de Invención (Art. 10 y 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

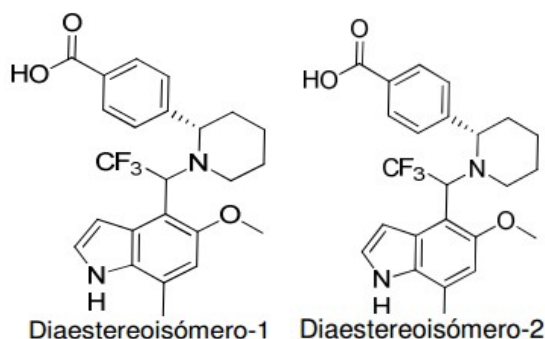
Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

4. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, puesto que el objeto de la invención corresponde a compuestos derivados de 4 – (piperidin – 1 – ilmetil) indol de acuerdo con las fórmulas I, IIa, IIb, IIIa y IIIb, donde el conector entre el indol y la piperidina es un metilen



Sin embargo, dentro de los ejemplos que demuestran el desarrollo de la invención, se incluyen compuestos derivados de 4 – [piridin – 1 – (2, 2, 2 – trifluoro) etil] indol, (ejemplos 17-26 y 17-27), es decir, el grupo metilen contiene adicionalmente un sustituyente trifluorometilo.

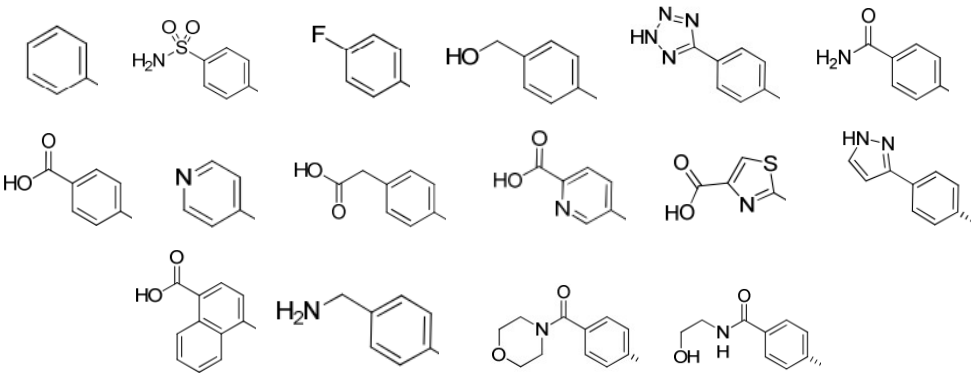


Estos compuestos no hacen parte de las fórmulas generales I, IIa, IIb, IIIa y IIIb que se están reclamando en la solicitud.

Se sugiere realizar las correcciones necesarias.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es concisa, porque este menciona sustituyentes de manera general tales como “alquilo C₁₋₆, hidroxialquilo C₁₋₄, alcoxilo C₁₋₄, alqueno C₂₋₆, cicloalquilo C₃₋₆, aminoalquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, haloalcoxido C₁₋₆, S(O)_palquilo C₁₋₆ heteroarilo de 5 o 6 miembros con 1, 2 o 3 heteroátomos, entre otros”, a partir de los cuales se pueden obtener muchos compuestos posibles, pero que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados y que se encuentran debidamente sustentados. Se sugiere tener en cuenta la siguiente tabla para realizar dichas restricciones:

Sustituyente	Soportado en la descripción
W	CH
n	1, 2
R	H, CH ₂ OH
R ¹	CH ₃ , Cl, OCH ₃ , 
R ²	CH ₃
R ³	H
R ⁴	
R ⁶	H, OH, CH ₃ , CH ₂ CH ₃ , OCH ₃ , CH ₂ OH, NH ₂ , NHCH ₃ , OCH ₂ CH ₂ CH ₃ , CH ₂ CN

Las reivindicaciones 8 y 9 no son claras, porque no se mencionan las características técnicas esenciales correspondientes para cada uno de los sustituyentes R¹, R², R³, R⁴, R⁵ y R⁶ de los compuestos de fórmula IIa, IIb, IIIa y IIIb. Se sugiere mencionar los sustituyentes para los compuestos reclamados en estas reivindicaciones.

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 a los Art. 14 y 20, tal como métodos de tratamiento y 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 2016-02-23

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes

Revisó: Sandra Carolina Crespo