

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-25049- -1	FECHA: 2016-02-19 08:31:09
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 16-25049- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1679
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 y ambiguo, porque al mencionar “composiciones tópicas”, se incluyen muchas composiciones que cumplen con esta característica, pero que no se encuentran comprendidas dentro del objeto de la solicitud. En este caso, la solicitud divulga composiciones antitranspirantes que contienen 4 – [hidroxi(difenil)metil] – 1 – {2 – [(fenilmetil)oxi]etil} – 1 – azoniabicyclo [2,2,2] octano (umeclidinio) y un anión. Se sugiere modificar el título de la solciitud, de tal forma que este divulgue de manera más específica el objeto de la solicitud, omitiendo del título las referencias al uso de las composiciones, como al método de tratamiento donde se emplean estas composiciones.

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 125 a 128 corresponden a las reivindicaciones es iniciales presentes en las páginas 51 a 54, 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. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicación(es) 1 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

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

El objeto de las reivindicaciones 5, 6 y 9 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que menciona elementos relacionados con el método para la administración tópica de las composiciones de la solicitud, entre estos la dosis del compuesto activo, la vía de administración y el sujeto al que se le administra.

6. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 2 a 4, 7, 8 y 10 no son claras, porque se incluye en el preámbulo “el compuesto para usarse”, lo cual denota un elemento no patentable. Se sugiere eliminar de estas reivindicaciones las referencias al uso para el objeto reclamado en las mismas.

La reivindicación 4 no es clara, porque se emplea la expresión “aproximadamente”, la cual se considera imprecisa y no limitativa, ya que no permite diferenciar la solicitud con respecto al estado de la técnica. Se sugiere eliminar esta expresión e incluir los valores exactos o el rango de valores en el que varía la proporción del compuesto activo en la composición reclamada.

Las reivindicaciones 7 y 8 no son claras, porque al referirse a la presencia del compuesto en el plasma en función del área bajo la curva (AUC), esta no se considera como una característica técnica esencial, sino como un resultado a alcanzar, debido a que no solo se incluye la solución presentada por las solicitud, sino que se incluyen las alternativas presentes y futuras que conducen a obtener este resultado. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones de la solicitud.

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 de las composiciones reclamadas

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