

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-3179- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-01-29 15:04:00

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto:	Radicación:	16-3179- -1
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	430
	Oficio:	698
	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 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 título defina específicamente las características técnicas de la invención, por lo cual se requiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicación(es) 7, 8 y 11 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

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

El objeto de la reivindicación 12 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método de tratamiento.

4. Descripción (Art. 28 D486)

En la página 3 del capítulo descriptivo se observa una formula Markush denominada “compuestos de fórmula general (I)”; sin embargo en la página 6 de la descripción se observa otra fórmula Markush (si bien es cierto esta corresponde a una estructura más específica, cuya definición está completamente incluida dentro del alcance de la fórmula presentada en la fórmula de la página 3) también denominada “compuestos de fórmula general (I)”. Esta definición no es clara por cuanto se le otorga el mismo nombre a dos estructuras diferentes. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es claro por cuanto se observan diversas reivindicaciones independientes; sin embargo todas estas presentan una característica común correspondiente a la estructura: bencil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il-5,7-dihidro-6H-pirrol[2,3-e][1,2,4]triazin-6-ona, por lo tanto se sugiere que se presente una reivindicación independiente que presente esta característica común y las demás como dependientes de esta. Se hace notar que aunque el compuesto 3-[5-fluoro-6-metil-1-(2,3,6-trifluorobencil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il]-7,7-dimetil-5,7-dihidro-6H-pirrol[2,3-e][1,2,4]triazin-6-ona reclamado en la reivindicación 5, presenta una diferencia adicional correspondiente a un átomo de flúor en la posición 3 del sustituyente bencilo, este compuesto presenta en su totalidad la característica común mencionada, por lo cual se sugiere presentarla como una reivindicación dependiente. Adicionalmente no se encuentra sustento en el capítulo descriptivo para solvatos específicos; Se requiere realizar una razonable generalización de los compuestos reclamados de acuerdo a la materia sustentada en la descripción.

Las reivindicaciones 7, 8 y 11 indican el uso que puede darse al compuesto, el cual no es una característica técnica que defina la invención. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 10 no es clara cuando reclama un compuesto de la fórmula (I), (I-A), (I-B), (I-C), (I-I) o (I-Q) en combinación con un compuesto activo adicional seleccionado del grupo que consiste de nitratos orgánicos, donantes NO, inhibidores cGMP-PDE, agentes que tienen actividad antitrombótica, agentes que reducen la presión sanguínea, y agentes que alteran el metabolismo de lípidos. Esta manera de reclamar dicho componente adicional no es válida puesto que no define un componente como tal. Adicionalmente el término combinación hace referencia un método de tratamiento y no a una composición o a un kit debidamente definidos por sus componentes y/o proporciones. Se requiere restringir la solicitud a las composiciones farmacéuticas que se encuentren sustentadas en la descripción.

La reivindicación 12 se refiere a un método de tratamiento el cual no es patentable según la legislación aplicable (Art 20 D 486 literal (d)). Se sugiere eliminar esta reivindicación 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 2016-02-02

Elaboró: Rodolfo Cadena Amaya
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas