

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-5868- -2

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

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

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-02-15 11:31:48

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicación: 16-5868- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1561
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. Poder (Art. 26 D 486)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación. Se sugiere modificar el resumen incluyendo las características esenciales de los compuestos reclamados.

3. Descripción (Art. 28 D486)

Expediente 16-5868- -2

La descripción de la invención debe ser clara y completa, de manera tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Es importante que la descripción incluya una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior, así como una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.

Este Despacho se permite señalar que el título de la solicitud indica que los compuestos reclamados presentan actividad agonista del receptor B2 adrenérgico, sin embargo, la descripción de la solicitud se limita a enumerar métodos de obtención del compuesto sin evaluar su actividad. Se requiere a la solicitante para que haga las aclaraciones necesarias.

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

El uso de la(s) reivindicación(es) 14 a 16 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 8 y 9 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que a pesar de encontrarse encabezadas como “composición”, “una Sal”, o “una combinación” hacen referencia a la administración a un paciente para su tratamiento.

El objeto de la reivindicación 17 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a un método de tratamiento.

6. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 5 no son concisas porque las definiciones de R1 a R6 son géneros funcionales y no permite determinar el alcance del objeto que se busca proteger. Se sugiere a la solicitante restringir el alcance a una razonable generalización de los compuestos que han sido sintetizados y probados en la Descripción. Es importante señalar que en la descripción solo existe sustento para los siguientes compuestos:

- Sacarinato de hidroxidi-2-tienil)acetato de trans-4-[[3-[5-(((2R)-2-hidroxi-2-(8-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)etil]amino)metil)-1H-1,2,3-benzotriazol-1-il]propil](metil)-amino] ciclohexilo
- Fumarato de hidroxidi-2-tienil)acetato de trans-4-[[3-[6-(((2R)-2-hidroxi-2-(8-hidroxi-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)etil]amino)metil)-2-oxo-1,3-benzotiazol-3(2H)-il]propil](metil)amino]ciclohexilo

Las reivindicaciones 10 a 12 no son claras puesto que hace referencia a composiciones que comprenden 2 activos pero no definen el segundo activo y solamente hacen referencia a grupos farmacológicos de moléculas,

adicionalmente tampoco tienen sustento puesto que la descripción de la solicitud no demuestra que la solicitante haya obtenido y probado composiciones que comprenden más de un activo.

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: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez