

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-6294- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

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

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-04-05 08:19:37

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI

Asunto: Radicación: 16-6294- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 3621
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. **Pago de Tasas** Patente de Invención (Art. 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.

En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones desde la 1 hasta la 10 del Radicado No 16-006294-00000-0000.

2. Poder (Art. 26 D 486)

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

3. Descripción (Art. 28 D486)

Se sugiere omitir el resaltado del texto en las páginas 21 y 22 del pdf de la descripción.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Las reivindicaciones 1 y 2 carecen de claridad, porque se refiere a *“un método para diseñar un ligando ab initio que se enlazara a un sitio de unión o para identificar una modificación a un ligando con el fin de mejorar una afinidad con un sitio de unión”*, lo cual no permite establecer cuál es el objeto de estudio en la materia reivindicada, puesto que un posible método puede ser *“un método para diseñar un ligando ab initio que se enlazara a un sitio de unión”* o *“Un método para identificar una modificación a un ligando con el fin de mejorar una afinidad con un sitio de unión”*, que son dos métodos diferentes. Se sugiere dar claridad en cuanto al método a reivindicar e indicar mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones específicas en que debiera realizarse, de igual manera se sugiere indicar el método que esté enteramente sustentado en la descripción.
- La reivindicación 1 no es clara porque menciona un ligando, destino macromolecular, lista de destino de los átomos, macromoléculas biológicas, átomos intramoleculares, átomos intermoleculares no enlazantes, pluralidad de contactos, átomo theta, átomo iota, sin definirlos estructuralmente, lo cual no permite establecer cuál es el alcance de la invención. Se sugiere definir cuál es el ligando, el destino macromolecular, la lista de destino de los átomos, las macromoléculas biológicas, los átomos intramoleculares y átomos intermoleculares no enlazantes, a que se refiere con pluralidad de contactos, átomo theta, átomo iota.
- Las reivindicaciones 7 a 9 no son claras al mencionar “pluralidad de grupos”, lo cual corresponde a un concepto cuantitativo y no limita la invención. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.
- La reivindicación 10 no es clara porque se refiere a un resultado a alcanzar, específicamente cuando se refiere a lo que definen los datos espaciales extraídos en el paso (c), y no definen al método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere eliminarla del capítulo reivindicatorio.
- No obstante el no pago de las reivindicaciones adicionales, cabe mencionar que el método de las reivindicaciones 38 y 40 no es claro, dado que se refiere a *“Un método para generar una base de datos para uso en un método para diseñar...”*, lo cual hace referencia a un uso. Adicionalmente, las reivindicaciones 31 a 33 y 44 no son claras, dado que se refieren a *“Un medio o señal legible por computador que comprende instrucciones legibles por computador para hacer que un computador lleve a cabo el método de cualquiera de las anteriores reivindicaciones.”*, *“Un medio o señal conforme a la reivindicación 31, en donde se hace que el computador realice al menos los pasos (c) – (e).”*, *“Un medio o señal conforme a la reivindicación 31 o 32, en donde se hace que el computador realice al menos el paso (f).”* y *“Un medio legible por computador que almacena una base de datos generada conforme*

a cualquiera de las anteriores reivindicaciones." Al respecto, es preciso indicar que dichas reivindicaciones son consideradas pertenecientes a la categoría de producto, de forma tal que se advierte que, una máquina, producto o dispositivo, es un objeto concreto, tangible, que consta de partes, o de ciertos dispositivos y por la combinación e interacción de dichos dispositivos. Por otra parte, un procedimiento, método o proceso, es un acto o una serie de actos o pasos que están vinculados a una determinada máquina, aparato o dispositivo, o a la transformación de un artículo en particular a un estado u objeto diferente. Así las cosas, se sugiere caracterizar dichos productos por sus características técnicas esenciales y no combinar las mencionadas categorías. Finalmente, la reivindicación 44 posee una falsa dependencia con las reivindicaciones anteriores, puesto que el medio legible por computador hace referencia a otro orden del que posee la base de datos, según está enunciado en estas reivindicaciones y por lo tanto, la reivindicación 44 es considerada independiente. Se sugiere a la solicitante definir el medio legible por computador de la reivindicación 44 por sus características técnicas esenciales, teniendo en cuenta que no se puede caracterizar un producto por la información contenida en él.

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

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 2016-04-12

Elaboró: Edna Milena Bautista Rodriguez

Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez

Revisó: Angelica Maria Ramirez

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan