

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-147105- -1	FECHA: 2016-06-24 16:44:12
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-147105- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 8149
Folios: 3

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 no se considera correcto y se considera general, debido a que la mención de “formulaciones de inyección con base en aceite de sésamo”, en primer lugar incluye composiciones que poseen esta característica pero que no están contempladas dentro del objeto de la solicitud, y segundo, porque en realidad el objeto de la misma corresponde a composiciones que comprenden el principio activo N-(4- {[4-amino-2-butil-1H-imidazo [4,5-c]quinolin-1-il]oxi}butil) octadecanamida y aceite de sésamo como el vehículo de la misma. Por tanto, se sugiere modificar el título de la solicitud, de forma tal que ilustre específicamente el objeto de la solicitud.

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)

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 solicitud menciona la obtención de composiciones que comprenden un compuesto Markush de la fórmula (I), sin embargo, el desarrollo de la solicitud solamente incluye el compuesto activo N-(4- {[4-amino-2-butil-1H-imidazo [4,5-c]quinolin-1-il]oxi}butil) octadecanamida. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

4. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 18 a 27 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a un método para suministrar la composición farmacéutica inyectable en un tumor o verruga de un paciente.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 y 13 a 16 no son concisas ni tienen sustento en la descripción, porque se reclama una composición que comprende un compuesto de fórmula I, donde los sustituyentes X, Y, R, R1, R2 se mencionan de forma general como “alquilo, alcoxialquilenilo, alquilaminoalquilenilo, o hidroxialquilenilo, grupo alifático lineal o ramificado que tiene 11-23 átomos de carbono alquilenilo que tiene hasta 8 átomos de carbono opcionalmente interrumpidos o terminados por O, entre otros”, porque al incluir todos estos sustituyentes, se pueden obtener una cantidad de compuestos posibles, incrementando la complejidad de la solicitud. Sin embargo, el único compuesto que se sustenta en la descripción es N-(4- {[4-amino-2-butil-1H-imidazo [4,5-c]quinolin-1-il]oxi}butil) octadecanamida (R es H, R1 es heptadecilo, R2 es butilo, X es butilenoxi, Y es CO). Por tanto, se requiere realizar la generalización más razonable de los sustituyentes planteados para el compuesto de fórmula I, así como aclarar lo relacionado con el sustento descriptivo.

Las reivindicaciones 2 a 5 no son claras, porque la expresión “aproximadamente” es imprecisa y no limitativa. Por tanto, se sugiere eliminar dicha expresión y definir específicamente las cantidades o rangos de los mismos.

Las reivindicaciones 6 a 10 no son claras, porque al mencionar los valores de hidroxilo, de ácido, de sustancias relacionadas o contenido de nitrógeno para el aceite de sésamo no se considera una característica técnica de la composición, sino que son resultadas a alcanzar inherentes a las especificaciones del aceite de sésamo como materia prima. Se sugiere eliminar dichas reivindicaciones o realizar las aclaraciones pertinentes.

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 2016-06-28

Elaboró: Dayron Alexander Ramirez Reyes