

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8614

Ref. Expediente N° NC2016/0000455

Señor(a)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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. Análisis de prioridad (Art. 9 D486)

Con respecto a la prioridad reivindicada por la solicitante, este Despacho sirve aclarar lo siguiente:

La solicitud en estudio reclama compuestos bicíclicos de fórmula I, donde R2 es un anillo seleccionado de los sistemas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU y AV. Sin embargo, el documento de la prioridad EP14161760.5 del 26 de marzo de 2014 define que para los compuestos de fórmula I, R2 es un sistema cíclico seleccionado de B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL y AM. Por lo tanto, para esta modalidad expresa de la solicitud, la fecha para la determinación del estado de la técnica corresponde a la fecha de reivindicación de esta prioridad.

Por otro lado, para las modalidades de la solicitud donde R2 es un sistema cíclico seleccionado de AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU y AV, este Despacho aclara a la solicitante que para determinar el estado de la técnica para estas modalidades, corresponde a la fecha en la que se presenta la Solicitud Internacional PCT/EP2015/056032, es decir, el 23 de marzo de 2015.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

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.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 8 no son concisas, porque se refiere a la definición de los sustituyentes R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 y R13 se realizar de manera general citando términos como "heterocicloalcoxi sustituido, heterocicloalquilalcoxi sustituido, heterocicloalquilamino sustituido o heterociclo-alquilalquilamino sustituido, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, alcoxi, entre otros", de tal manera que a partir de los mismos se puede obtener muchos compuestos posibles que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Por tanto, se sugiere realizar una

Oficio N° 8614

Ref. Expediente N° NC2016/0000455

generalización razonable de dichos sustituyentes, de tal forma que a partir de los mismos se obtengan los compuestos específicos soportados en la descripción.

La reivindicación 2 no es clara, porque se define R1 como piridinilo sustituido por R3, R4 y R5, pero no menciona que sustituyentes son R3, R4 y R5, por lo que se sugiere mencionar los sustituyentes específicos para estos radicales.

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.

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

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 18 de agosto de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Oficio N° 8614

Ref. Expediente N° NC2016/0000455