

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 9101

Ref. Expediente N° NC2016/0001006

Señor(a)
NOVARTIS AG
patents@olartemoure.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. Resumen (Art. 26 literal e) y 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. En el caso particular del presente resumen, este no presenta realmente el objeto de la solicitud tal y como lo divulga la descripción, porque en el resumen se hace referencia “una línea de filtros”, cuando realmente en la descripción no se establece la obtención de tal dispositivo. Se sugiere modificar el resumen de la solicitud en estudio.

2. Título

El título de la solicitud no corresponde al objeto que la misma expone, porque se hace alusión a “filtros para equipos de infusión”, sin embargo, el objeto de la solicitud no menciona la elaboración de filtros para infusión, sino que hace referencia a probar diversos filtros comercialmente conocidos para la infusión de una solución estéril que comprende una proteína de carga positivo, más específicamente relaxina. Se sugiere modificar el título de la solicitud.

3. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, porque la solicitud menciona la obtención de una línea de filtros para administrar una infusión que contiene una proteína de carga positiva. Sin embargo, el desarrollo de la solicitud corresponde a evaluar comportamiento de la infusión dependiendo del tipo de filtro que se emplea en la línea de infusión, cuantificando la cantidad de proteína que se queda adsorbida en cada uno de los filtros. Además, la solicitud hace referencia a los filtros de acuerdo a las casas fabricantes o marcas comerciales (Braun, Hospira,

Oficio N° 9101

Ref. Expediente N° NC2016/0001006

Baxter, Codan, entre otros), lo cual no es admisible, porque estas no son las características técnicas esenciales de dichos filtros, y porque asociar un producto con una marca no garantiza que dicho producto posea las mismas características técnicas esenciales a lo largo del tiempo. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

4. 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.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método para administrar una proteína terapéutica por una línea intravenosa periférica, donde dicha línea comprende un filtro determinado.

6. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

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 al artículo 20, tal como métodos de tratamiento.

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.

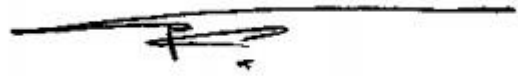
Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo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

Oficio N° 9101

Ref. Expediente N° NC2016/0001006

El anterior requerimiento fue elaborado el 05 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES

Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ