

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

Oficio N° 12312

Ref. Expediente N° NC2016/0001437

Señor(a)

BASF SE

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. Pago Tasas Patente de Invención (Art. 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras 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.

En el presente requerimiento se estudian las diez primeras reivindicaciones correspondientes a la tasa pagada.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, porque en las realizaciones preferidas que se mencionan en los ejemplos, para los compuestos de ciclopenteno o ciclopentadieno de la fórmula (I), correspondientes a la fórmula (I.1), (I.2) y (I.3), donde los radicales (R^{2a} es F, Cl, Br, CF_3 , OCF_3 ; R^{2b} es H, F, Cl, Br; R^{2c} es F, Cl, Br, H, CF_3 ; R^4 es H, CH_3 , CHF_2 , CF_3 , F, Cl, Br, CN, OCH_3 , $OCHF_2$, OCF_3 , SCH_3 , SCF_3 , W es O Y es H, $-NHCH_2-$, $C(=O)NHCH_2CF_3$, $-NHCH_2-(2\text{-piridilo})$, $-NHCH_2CH=CH_2$, $-NHCH_2CF_3$, $-NHCH_2CCH$, $-NHNH-(2\text{-pirimidilo})$, $-NHCH_2-$, NH_2 , $NH-(1,1\text{-dioxotietan}-3\text{-ilo})$, $-NH\text{-ciclopropilo}$, OH, $-OCH_3$; G^1 , G^3 , G^4 son CH, G^2 es CR^4 , donde R^4 se selecciona de H, halógeno, ciano, alquilo $C_1\text{-}C_4$, cicloalquilo $C_3\text{-}C_5$, halocicloalquilo $C_3\text{-}C_5$, alquenilo $C_2\text{-}C_4$, haloalquenilo $C_2\text{-}C_4$, alquinilo $C_2\text{-}C_4$, alcoxi $C_1\text{-}C_4$, haloalcoxi $C_1\text{-}C_4$, alquil $C_1\text{-}C_4\text{-tio}$, H, F, Cl, Br, CH_3 , CF_3 ; R^1 es CF_3 ; R^{3a} , R^{3b} y

Oficio N° 12312

Ref. Expediente N° NC2016/0001437

R^{3c} son H; B¹, B², B³ son CH R⁸ es N(H)-CH₂ -(1-cianociclopropilo), N(H)-CH₂ -ciclopropilo, C(O)-N(H)CH₃, CO-NHCH₂CH=CH₂, C(O)-N(H)CH₂CH₃, -C(O)-N(H)CH₂CHF₂, C(O)-N(H)CH₂CF₃, N(H)CH₂C≡CH, CH₂-CH₂-N(CH₃)₂, N(H)CH₂CH₃, -CH₂-CH₂-N(CH₃)₂, C(CH₃)₂-SO₂-CH₃, CH(CH₃)-SO₂-CH₃, etilsulfonilmetilo, trifluorometilsulfonilmetilo, metilsulfonilmetilo, trifluorometiltiometilo, trifluorooximetilo, CH=N-O-(2,2-difluorociclopropilo), R⁹ es H, alquilo, R⁵ es H, alquilo C1-C6, alquinilo C2-C3, CH₂-CN; R⁶ es haloalquilo C1-C6, halocicloalquilo C3-C6, H, alquinilo C2-C6, alquenilo C2-C6; R² es H, halógeno, haloalquilo C1-C2, haloalcoxiC1-C2; A puede ser A¹ que es W=O, Y NR⁵R⁶ u OR⁹, R⁵ es H, R⁶ es H, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4; A² es R⁵ H, ciano, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, alquenilo C2-C6, A³ que es 1H-3-cloro-pirrol-1-ilo, 1H-pirrol-1-ilo, 1H-3-ciano-pirrol-1-ilo, 1H-pirazol-1-ilo, 1H-4-cloro-pirazol-1-ilo, 1H-4-ciano-pirazol-1-ilo, 1H-imidazol-1-ilo, 1H-cloro-imidazol-1-ilo, 1H-4-ciano-imidazol-1-ilo, 1H-[1,2,4]-3-cloro-triazol-1-ilo, 1H-1H-[1,2,4]-3-ciano-triazol-1-ilo, 1H-1-metil-pirrol-3-ilo, 1H-1-metil-pirazol-4-ilo, 1H-1-metil-pirazol-5-ilo, 1H-1-metil-3-trifluorometil-pirazol-5-ilo, 1H-j-[1,2,3]-triazol-5-ilo, piridin 2-ilo, piridin-3-ilo, piridin -4-ilo, pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, pirimidin-5-ilo, pirazin-2-ilo) lo cual no evidencia todos los posibles compuestos, sino se hace una generalización de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de acuerdo con los compuestos que están debidamente soportados en la descripción.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales A, A¹, A², R¹, R², R^{3a}, R^{3b}, R^{3c}, R^{2a}, R^{2b}, R^{2c}, R⁴, R⁵, R⁶, R⁸, R⁹, G¹, G², G³, G⁴, B¹, B², B³, hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 1, 6 - 10 no son concisas, porque emplean los conectores "o" u "y/o", los cuales indican que es alternativo emplear uno u otro, se requiere al solicitante cambiarlos.

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones pagadas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que corresponde a usos de acuerdo al artículo 14.

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.

Oficio N° 12312

Ref. Expediente N° NC2016/0001437

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.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EDNA PATRICIA ALARCÓN CASTRO
Revisado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO VALBUENA
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ