

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

Oficio N° 13087

Ref. Expediente N° NC2016/0002632

Señor(a)
H. LUNDBECK A/S

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

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen, este es demasiado corto. 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.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción, puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a los compuestos cuyos radicales sustentados son: X (F, Cl, Br), R¹ (CH₃), R² (H, CH₃), R³ (H, CH₃), R⁴ y R⁵ (H, CH₃), (H), R⁶ (H), R⁷ (H), R⁸ y R⁹ (H, CH₃), R² y R⁹ (Anillo de 5 miembros) lo cual no evidencia todos los posibles compuestos, sino que se hace una generalización de

Oficio N° 13087

Ref. Expediente N° NC2016/0002632

manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad, de acuerdo con los compuestos, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los radicales X, R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹ 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 ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

El capítulo reivindicatorio no es conciso cuando emplea la expresión “sus tautómeros o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o tautómero” en la definición de los compuestos, porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por una estructura química o nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo “o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar la reivindicación. Se requiere al solicitante cambiarlo.

En el capítulo reivindicatorio no es claro porque se menciona los términos “uno o más”, “opcionalmente” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlo.

No obstante que este examen se hizo a las 10 primeras reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio presenta usos y excepciones a la patentabilidad que de acuerdo al art. 14 y 20 de la Decisión 486, respectivamente, no son patentables.

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

Oficio N° 13087

Ref. Expediente N° NC2016/0002632

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.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ