

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

Oficio N° 16075 13 de diciembre de 2016

Ref. Expediente N° 16158632

Señor(a)
GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED,
ASTEX THERAPEUTICS LIMITED

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)

Esta Oficina se permite aclarar que dentro de las prioridades US 61/917,466 del 18 de diciembre de 2013 y US 61/980,091 del 16 de abril de 2014, no existe divulgación alguna sobre el sustituyente A como tetrazolilo, tampoco se divulga la presencia del sustituyente R12 ni se divulga la formación de un puente CH2 - CH2 entre R12 y R5. Por lo tanto, para estas modalidades expresas de la solicitud, la determinación del estado de la técnica corresponde a la fecha de Solicitud Internacional PCT/IB2014/067027, es decir, el 17 de diciembre de 2014.

2. 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. 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 adecuar el resumen, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Título

El título de la solicitud se considera general, porque la referencia a "reguladores de NFR2" incluye muchos compuestos posibles que cumplen con esta característica, pero que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Por tal razón, se sugiere modificar el título de la solicitud, de tal forma que se ilustre de manera específica el objeto de la misma.

4. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla o reproducirla, puesto que en la solicitud se reclaman compuestos de la Fórmula I donde A es un anillo tetrazolilo. Sin embargo, el desarrollo de la misma solamente divulga que para los compuestos de la solicitud, A solamente es COOR1, donde R1 es H o CH3. Por lo tanto, se sugiere realizar las respectivas aclaraciones.

Oficio N° 16075

Ref. Expediente N° 16158632

5. 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.

6. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 10 no están enteramente sustentadas en la descripción porque el sustituyente A como anillo de tetrazolilo no se encuentra comprendido ni desarrollado en los compuestos divulgados en la descripción. Se sugiere incorporarla a la descripción para dar sustento. Esta modificación no supone ampliación puesto que las reivindicaciones iniciales se presentaron con la descripción (Art. 26 D 486).

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

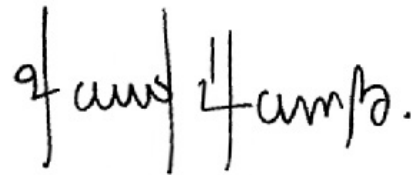
Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Oficio N° 16075

Ref. Expediente N° 16158632

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,



MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Revisado: MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA
Aprobado: MARIA JOSÉ LAMUS BECERRA