

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

Oficio N° 172 4 de enero de 2017

Ref. Expediente N° NC2016/0005668

Señor(a)
VIIV HEALTHCARE UK 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. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

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. Para el caso particular, el resumen es demasiado corto y por lo tanto, debe adecuarse 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. Título

El título de la solicitud se considera general, porque la mención de "isoindolina" incluye compuestos que cumplen con esta característica, pero que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. En el caso particular, la solicitud en estudio divulga compuestos derivados de ácido 2-(terbutoxi)-2- (6-(fenil)-4,7-dimetilisoindolin-5-il) acético y de ácido 2-(terbutoxi)-2- (6-(croman-6-il)-4,7-dimetilisoindolin-5-il) acético. Por lo tanto, se sugiere modificar el título de la solicitud, de tal manera que este divulgue de manera específica el objeto de la misma.

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.

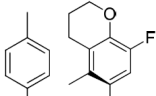
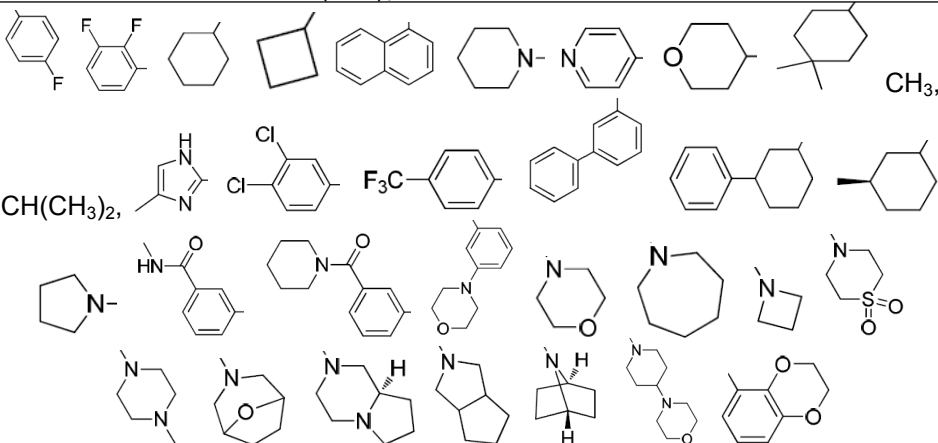
5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es concisa, porque las definiciones de los sustituyentes de la forma "arilo de 5 a 14 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono, cicloalquenilo de 3 a 7 átomos de carbono, espirocicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono, heterociclo de 2 a 9 átomos de carbono, o heteroarilo de 2 a 9 átomos de carbono, entre otros" se consideran generales y a partir de los cuales se pueden obtener muchos compuestos posibles, pero que no se encuentran comprendidos

Oficio N° 172

Ref. Expediente N° NC2016/0005668

dentro del objeto de la solicitud. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados y que se encuentran debidamente sustentados. Se sugiere tener en cuenta la siguiente tabla para realizar dichas restricciones:

Sustituyente	Soportado en la descripción
OR ¹	OH, OC(CH ₃) ₃ ,
R ²	
L	Ausente, -CH ₂ -, -(CH ₂) ₃ -, -CO-, -COOCH ₂ -, -CONH-, -SO ₂ -,
R ³	

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° 172

Ref. Expediente N° NC2016/0005668

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,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Revisado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA