

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

Oficio N° 350 11 de enero de 2017

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

Señor(a)
NOVARTIS AG

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)

Después de revisar el contenido técnico de la solicitud, este Despacho sirve aclarar lo siguiente:

Se reconoce la primera Prioridad para las modalidades de la solicitud en el compuesto de fórmula I, donde B es CR7R8 (R7 y R8 son H); R9 es H; Z1 es CR4 (R4 es H o alquilo C1-4); R es H, alquilo C1-4 y trifluorometil; R1 es H, alquilo C1-4 o halógeno; R3 es H o alquilo C1-4. Es decir, para estas modalidades mencionadas, el estado de la técnica será determinado según la Prioridad US 62/020,166, cuya fecha es el 02 de julio de 2014.

Para las demás modalidades reclamadas en la solicitud y no mencionadas en el párrafo anterior, el estado de la técnica se determina según la Prioridad US 62/168,627, es decir, el 29 de marzo de 2015.

2. 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.

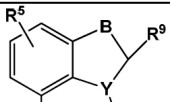
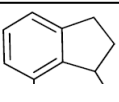
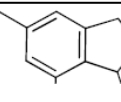
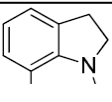
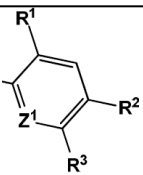
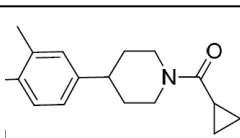
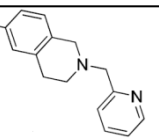
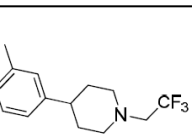
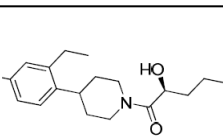
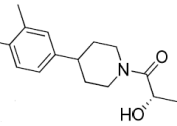
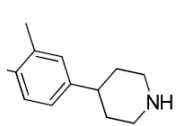
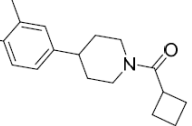
3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 3 no son concisas porque se mencionan sustituyentes tales como “alquilo C1-C4, cicloalquilo C3 -C6, haloalquilo C1-C4, C(O)-alquilo C1-C4, S(O)2-alquilo C1-C4, C(O) cicloalquilo C3-C6, C(O) haloalquilo C1-C4, C(O) alcoxilo C1-C4, C(O) alquenoxilo C1-C4, heteroarilo, entre otros más” que se encuentran definidos bajo los sustituyentes generales y funcionales referidos anteriormente, por lo que a partir de los mismos se pueden obtener posibilidades de compuestos, los cuales no están

Oficio N° 350

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

detalladamente soportados en la descripción y además presentan una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. 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. Se sugiere realizar dicha limitación guiándose con los sustituyentes ilustrados en la siguiente tabla:

Sustituyente	Soportados en la descripción
R	H, CF ₃ , CH ₃ , CH ₂ CH ₃ ,
X	CH, N
	  
A	O, NH, CH ₂ ,
	      

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. 15 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° 350

Ref. Expediente N° NC2017/0000222

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