

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5964

Ref. Expediente N° NC2017/0003830

Señor(a)
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
SANFORD BURNHAM PREBYS MEDICAL DISCOVERY INSTITUTE

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. Titulo

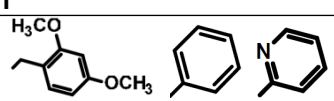
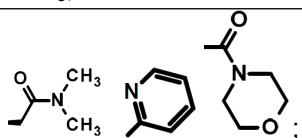
El título de la solicitud se considera general, porque la mención de "Compuestos de piridina" se considera general, teniendo en cuenta que dentro del mismo se incluyen compuestos que cumplen con esta característica, pero que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. En el caso particular, la solicitud en estudio divulga compuestos derivados de 5-oxo-2,3,4,5-tetrahidropirido [3,2-f] [1,4] oxazepin-7-il] -2-metoxibencenosulfonamida como inhibidor de la fosfatasa alcalina TNAP. Por tal razón se sugiere modificar el título de la solicitud, de tal forma que el objeto de la solicitud de mencione de manera específica.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

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

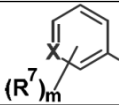
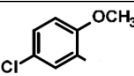
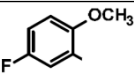
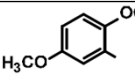
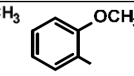
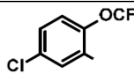
3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 y 2 no son concisas porque menciona términos generales como "alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxilo C1-6 opcionalmente sustituido, arilo C6-10 opcionalmente sustituido, heterociclilo de 3 a 10 miembros, un grupo alquilcarbonilo C1-6, un grupo alcoxycarbonilo C1-6, un grupo aminocarbonilo opcionalmente sustituido, un grupo heterociclicarbonilo saturado de 4 a 7 miembros, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido, entre otros", porque se incluyen muchas posibilidades que cumplen con esta característica, pero que no están comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Se sugiere realizar una generalización razonable de los sustituyentes planteados, así como los sustituyentes específicos de los mismos, de tal manera que a partir de los mismos se puedan obtener los compuestos sintetizados y probados. Se sugiere realizar dicha restricción guiándose de la siguiente tabla:

Sustituyente	Soportado en la descripción
R ¹	H, CH ₃ , CH ₂ CH ₃ , CH(CH ₃) ₂ , CH ₂ CH ₂ OH, CH ₂ CH ₂ OCH ₃ , 
R ² , R ³	H, CH ₃ , CH ₂ CH ₃ , CH(CH ₃) ₂ , CH ₂ CH ₂ OH,  o conjuntamente R ² y R ³ forman

Oficio N° 5964

Ref. Expediente N° NC2017/0003830

	
R ⁴ , R ⁵	H, CH ₃ , CH ₂ CH ₃ , CH(CH ₃) ₂ ,
R ⁶	H
	    

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.

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: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ