

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

Oficio N° **5983**

Ref. Expediente N° NC2017/0002813

Señor(a)
BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

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 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.

2. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 10 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método para el tratamiento y/o prevención de trastornos cardiovasculares, edematosos y/o inflamatorios

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque el solicitante no indica que el sustituyente denominado X1 corresponde a un enlace covalente entre las cadenas laterales de los aminoácidos 16 y 21 de los análogos de adrenomedulina descritos.

La expresión "donde cualquier aminoácido de X2 puede ser reemplazado opcionalmente por un aminoácido natural o no natural" hace que el capítulo reivindicatorio sea impreciso y no permita distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso.

Las reivindicaciones 1 a 9 no están debidamente sustentadas en la descripción porque de las definiciones de X1, X2, X3, Z, entre otros se obtiene un gran número de compuestos, muchos de los cuales no están ejemplificados dentro del capítulo descriptivo, 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. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmación anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripción.

Oficio N° 5983

Ref. Expediente N° NC2017/0002813

Sustituyentes de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud		Sustituyentes soportados en la descripción
X1	*-(CH₂)m1-S-# #-(CH₂)m2-S-* *-(CH₂)m3-# *-(CH₂)m4-(CH₂=CH₂)-(CH₂)n1-# *-(CH₂)m5-(CH≡CH)-(CH₂)n2-# -(CH₂)m6-CO-NH-(CH₂)n3-# #-(CH₂)m7-CO-NH-(CH₂)n4-* *-SO-(CH₂)m8-# #-SO-(CH₂)m9-* *-SO₂-(CH₂)m10-# #-SO₂-(CH₂)m11-* *-heteroarilo de 5-6 miembros-# *-O-(CH₂)m12-# #-O-(CH₂)m13-* *-CH₂-S-(CH₂)m14-# #-CH₂-S-(CH₂)m15-* *-CH₂-O-(CH₂)m16-# #-CH₂-O-(CH₂)m17-* *-(CH₂)m18-NH-CO-CH₂-NH-CO-(CH₂)n5-# #-(CH₂)m19-NH-CO-CH₂-NH-CO-(CH₂)n6-* *-(CH₂)m20-NH-CO-CH(CH₃)-NH-CO-(CH₂)n7-# #-(CH₂)m21-NH-CO-CH(CH₃)-NH-CO-(CH₂)n8-* *-(CH₂)m22-NH-CO-CH(CH₂-C(CH₃)₂)-NH-CO-(CH₂)n9-# #-(CH₂)m23-NH-CO-CH(CH₂-C(CH₃)₂)-NH-CO-(CH₂)n10-* *-(CH₂)m24-NH-CO-CH(CH(CH₃)C₂H₅)-NH-CO-(CH₂)n11-# #-(CH₂)m25-NH-CO-CH(CH(CH₃)C₂H₅)-NH-CO-(CH₂)n12-* *-(CH₂)m26-NH-CO-CH(CH₂(C₆H₅))-NH-CO-(CH₂)n-# #-(CH₂)m27-NH-CO-CH(CH₂(C₆H₅))-NH-CO-(CH₂)n14-* *-(CH₂)m28-NH-CO-(CH₂)3-NH-CO-(CH₂)n15-# #-(CH₂)m29-NH-CO-(CH₂)3-NH-CO-(CH₂)n16-* *-(CH₂)m30-NH-CO-NH-(CH₂)n17-# #-(CH₂)m31-NH-CO-NH-(CH₂)n18-* *-(CH₂)m32-O-CO-NH-(CH₂)n19-# #-(CH₂)m33-O-CO-NH-(CH₂)n20-* *-(CH₂)m34-O-CO-O-(CH₂)n21-# *-(CH₂)m35-NH-CO-(CH₂)n22-NH-(CH₂)p1- *-(CH₂)m36-NH-CO-(CH=CH)-CO-NH-(CH₂)n23-#	*-(CH₂)m6-CO-NH-(CH₂)n3-# (Ej. 1) -(CH₂)m6-CO-NH-(CH₂)n3-# (Ej. 2) *-(CH₂)m3-# (Ej. 17) *-CH₂-S-(CH₂)m14-# (Ej. 23)
X2	es un resto heterólogo el cual está ligado covalentemente al extremo N-terminal o a un grupo funcional de la cadena lateral de cualquier aminoácido de X2, al extremo N-terminal de G15 o a Z	Glicina (Ej. 1) Lisina (12)
X3	está ausente o es un resto heterólogo el cual está ligado covalentemente al extremo N-terminal o a un grupo funcional de la cadena lateral de cualquier aminoácido de X2, al extremo N-terminal de G15 o a Z	Palmitato (CH ₃) ₁₄ (Ej. 12) HN-CO-(CH ₃) ₁₄ ó HN-CO-Palmitato (Ej. 23)
Z	está ausente o es un ligante escindible unido covalentemente entre el extremo N-terminal de cualquier aminoácido de X2 o de G15 y X3 o entre un grupo funcional de la cadena lateral de cualquier aminoácido de X2 y X3	CO (Ej. 12) HN-CO-(23)

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.

Oficio N° 5983

Ref. Expediente N° NC2017/0002813

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: LENIN ROBERTO GUERRERO SUÁREZ.

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.