

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

Oficio N° 16238

Ref. Expediente N° NC2017/0011422

Señor(a)
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

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. Título

Se sugiere modificar el título de la solicitud, porque el objeto de la solicitud no se encuentra comprendido dentro del mismo. además, existe referencia al uso, lo cual no es permitido dado la referencia a una no patentabilidad.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 13 y 14 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a un método de tratamiento que consiste en suministrar a un sujeto la composición de las reivindicaciones anteriores.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1, 8 y 10 no son concisas, porque las referencias a "un polímero anfifílico, un agente de tratamiento de diabetes, un agente oxidante de glucosa, una insulina de acción rápida, un análogo de insulina de reacción rápida, una insulina de acción intermedia, una insulina de acción prolongada" es general, porque dentro de dichas definiciones se pueden incluir muchos compuestos posibles que tienen estas propiedades o funciones, pero que no se encuentran comprendidos dentro de la solicitud; además, la solicitud presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Por tal razón, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados. Se sugiere tomar en cuenta que el polímero anfifílico es Ácido Hialurónico, el oxidante de glucosa es Glucosa Oxidasa y el principio activo es una insulina (Insulina normal, Insulina LisPrp, Insulina GluLisina, Insulina Aspart, Insulina NPH, Insulina Glargina).

Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras, porque el término "opcionalmente" se considera impreciso porque no permite distinguir la invención con respecto al estado de la técnica. Se sugiere mencionar si la característica definitivamente se incluye o se debe omitir.

Las reivindicaciones 9 y 10 no son claras, porque en primer lugar, encabezan las reivindicaciones como "una nanopartícula, una vesícula", cuando en realidad el objeto

Oficio N° 16238

Ref. Expediente N° NC2017/0011422

de la solicitud corresponde a una composición farmacéutica que se puede preparar u obtener bajo estos sistemas de entrega específicos; en segundo lugar, la caracterización de las composiciones farmacéuticas en forma de nanopartículas o vesículas está incompleta, ya que no mencionan la conformación de dichos sistemas farmacéuticos, los ingredientes y su forma de preparación. Se sugiere realizar las respectivas aclaraciones.

Las reivindicaciones 1, 4 y 5 no son claras, porque las referencias "un polímero hidrófilo conjugado con un grupo hidrofóbico sensible a la hipoxia que puede reducirse en la presencia de un entorno hipóxico; el grupo hidrofóbico está unido de forma covalente al polímero hidrófilo; polímero hidrófilo conjugado con un grupo amino de un precursor de grupo hidrofóbico sustituido con amino, formando de este modo una amida; entre otros" presentadas como aparentes características técnicas esenciales, en realidad corresponden a funcionalidades, las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente el objeto de la solicitud. Se sugiere omitir estas referencias a funcionalidades y en su lugar definir la composición mediante sus componentes específicos.

Las reivindicaciones 11, 12 y 15 no son claras, porque los elementos reivindicados en las mismas corresponden a otro campo de la técnica diferente al farmacéutico. Por lo tanto, se sugiere incluir las características propias de las mismas, siguiendo el requerimiento realizado por Unidad de Invención.

5. Unidad de invención 'a priori' (Art. 25 D486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos inventivos, los cuales están definidos de la siguiente forma:

Grupo Inventivo 1: Una composición que comprende un polímero anfifílico, una insulina como principio activo y un agente oxidante de glucosa (Reivindicaciones 1 a 10).

Grupo Inventivo 2: Un sistema para suministrar insulina que comprende una matriz de microagujas (Reivindicaciones 11, 12 y 15).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

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.

Oficio N° 16238

Ref. Expediente N° NC2017/0011422

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