

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

Oficio N° 16530

Ref. Expediente N° NC2017/0011722

Señor
TWI BIOTECHNOLOGY INC., Carl Oscar BROWN III

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 los poderes de los solicitantes TWI BIOTECHNOLOGY INC y Carl Oscar BROWN III otorgados a quien aparece como apoderado.

2. Cesión (Art. 26 D 486, literal k)

La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la Patente de Invención del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Se debe allegar el resumen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486, que consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Debe adecuarse el resumen 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.

4. Título

El título no puede hacer referencia a métodos de tratamiento, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

La reivindicación 8 no es patentable de acuerdo con el Art. 14 porque hace referencia al uso, suscitando que "el sujeto padece una enfermedad o un trastorno seleccionado

Oficio N° 16530

Ref. Expediente N° NC2017/0011722

del grupo que consiste en hiperuricemia, trastornos metabólicos asociados a la hiperuricemia, osteoartritis y diabetes mellitus tipo 2".

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

El objeto de las reivindicaciones 1-15 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que reclaman "un método para disminuir el nivel del ácido úrico en sangre de un sujeto". La reivindicación 20 no es patentable porque es relativa a un método de administración, refiriéndose a una "formulación (...) que se administra una vez al día".

7. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 16 y 17 no son claras porque utilizan términos imprecisos como "al menos", "aproximadamente" y "comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto" lo que no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Las reivindicaciones 16 y 19 no son claras porque se refieren a valores de parámetros farmacocinéticos, que son entendidos como resultados a alcanzar y no definen el producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 16 no es concisa porque repite materia que contiene el mismo alcance de reivindicaciones anteriormente reclamadas. Las reivindicaciones 17 y 18 no son concisas porque usan definiciones funcionales como "profármacos o las sales farmacéuticamente aceptables de éstas, un relleno, un aglutinante, un desintegrante y un lubricante", "polímeros de carboxivinilo con alcohol polivinílico, alcoholes polivinílicos, glucanos, escleroglucanos, mananos, xantanos, ácido algínico o sus derivados, polianhídridos, poliaminoácidos", entre otros. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la solicitud.

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° **16530**

Ref. Expediente N° NC2017/0011722

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: KATHERINNE MANRIQUE PERICO
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ