

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

Oficio N° 16669

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

Señor
MERIAL INC.

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. 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.

2. Título

El título no especifica el objeto de la solicitud y apenas hace referencia a "Compuestos depsipeptídicos como anthelmínticos", lo cual comprende un grupo de diferentes compuestos posibles y no permite caracterizar la invención de la solicitud. Se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

3. 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. Para el análisis de cada un de las demás reivindicaciones es necesario el pago de la respectiva tasa.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 6 no es clara porque utiliza el término "al menos" que es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Oficio N° 16669

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

Las reivindicaciones 1-10 indican el uso como "antihelmíntico" que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminar este término considerando que los compuestos deben ser identificados por sus nombres comunes o sus características esenciales.

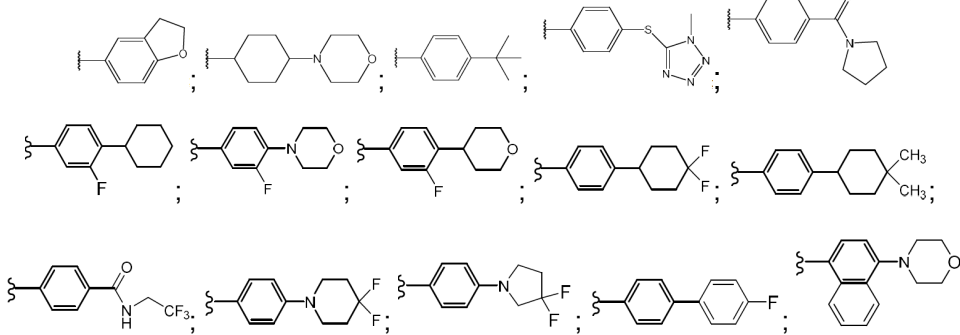
Las reivindicaciones 1-10 presentan la función química "dispéptido" como característica técnica esencial de la invención. Ésta no se considera una característica técnica ya que no define específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

Las reivindicaciones 2-5 y 6-10 no son concisas porque usan géneros funcionales como "halógeno, hidroxí, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, tioamido, amino, alquilamino, dialquilamino, alquilo, haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloalquinilo", "cicloalquilo, heteroalquilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -O-heteroarilo, -S-heteroarilo, -O-heterociclilo o -S-heterociclilo", entre otras. 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, como en la siguiente tabla:

Sustituyente	Soportado en la descripción
Cy1	Fenilo no sustituido; <i>p</i>-fluorofenilo; <i>p</i>-trifluorometilfenilo, <i>p</i>-trifluorometoxifenilo; 3,4,5-trifluorofenilo; <i>p</i>-aminofenilo; <i>p</i>-iodofenilo; <i>p</i>-bromofenilo; <i>p</i>-cianofenilo; <i>p</i>-nitrofenilo;
Cy2	Fenilo no sustituido; <i>p</i>-fluorofenilo; <i>p</i>-trifluorometilfenilo, <i>p</i>-trifluorometoxifenilo; 3,4,5-trifluorofenilo; <i>p</i>-aminofenilo; <i>p</i>-iodofenilo; <i>p</i>-bromofenilo; <i>p</i>-cianofenilo; <i>p</i>-nitrofenilo;

Oficio N° 16669

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

Cy2	
Ra/Rb	CH ₃ , CH ₂ F, H, Et, CH ₂ F.
R1	CH ₂ -tBu, CH ₂ -iPr, CH ₂ CMe ₂ F, CH ₂ CF ₃ , CH ₂ CH(CF ₃) ₂ .
R2	CH ₂ -tBu, CH ₂ -iPr, CH ₂ CMe ₂ F, CH ₂ CF ₃ , CH ₂ CH(CF ₃) ₂ , iPr, nPr, sBu, tBu, CH ₂ -p-bifenilo, CH ₂ -p-tBuPh, CH ₃ , CH ₂ CH ₂ CMe ₃ , CH ₂ CH ₂ -iPr, CH ₂ -iPr, CH ₂ -tBu
R3	CH ₂ -tBu, CH ₂ -iPr, CH ₂ CMe ₂ F, CH ₂ CF ₃ , CH ₂ CH(CF ₃) ₂ , CH ₂ -p-piridilo.
R4	CH ₂ -tBu, CH ₂ -iPr, CH ₂ CMe ₂ F, CH ₂ CMe ₂ F, iPr, nPr, sBu, tBu, CH ₂ -p-bifenilo, CH ₂ -p-tBuPh, CH ₃ , CH ₂ CH ₂ CMe ₃ , CH ₂ CH ₂ -iPr.
R', R'', R''' y R''''	CH ₃ , H.

Se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20d tal como usos y métodos de tratamiento. No obstante, el presente examen se hizo únicamente a las 10 primeras reivindicaciones que fueron las pagadas.

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° 16669

Ref. Expediente N° NC2017/0011738

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