

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

Oficio N° 721

Ref. Expediente N° NC2018/0000137
Señor(a)
SAGE THERAPEUTICS 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. Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a usos por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

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

El uso de la(s) reivindicación(es) 9 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

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

El objeto de las reivindicaciones 65 a 67 y 84 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hacen referencia a métodos de tratamiento

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger. Se sugiere restringir la solicitud a las composiciones sustentadas en la descripción.

El capítulo reivindicatorio en general no es claro porque las reivindicaciones independientes 1 y 64 definen la invención en términos de la estabilidad de la solución, lo cual corresponde a un resultado a alcanzar que no define la invención puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

El capítulo reivindicatorio no es claro cuando utiliza los términos "alrededor" y "por ejemplo" los cuales no son limitativos ni precisos, porque hacen opcional a la característica y no limitan el alcance de la materia; Se requiere sustituirlos por un término o rango preciso de acuerdo a la materia que se encuentre debidamente sustentada en la descripción.

La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque los términos "esteroide neuroactivo", y "solución amortiguadora", corresponden a definiciones genéricas y funcionales y no definen un componente como tal. Adicionalmente los términos "por ejemplo" y

Oficio N° 721

Ref. Expediente N° NC2018/0000137

"esencialmente" no son limitativos ni precisos, porque hacen opcional a la característica y no limitan el alcance de la materia. Se requiere restringir la solicitud a una razonable generalización de las formulaciones que se encuentren debidamente sustentadas en la descripción.

La reivindicaciones 14, 16 - 25, 56, 60 y 63 no son claras porque definen la invención en términos del porcentaje de esteroide neuroactivo disminuido y en términos de la estabilidad de la solución, lo cual corresponde a un resultado a alcanzar lo cual no define la invención puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 33 y 34 no son claras ni concisas porque los términos "ácido monoprótico", y "ácido poliprótico", corresponden a definiciones genéricas y funcionales y no definen un componente como tal. Se requiere restringir la solicitud a una razonable generalización de las formulaciones que se encuentren debidamente sustentadas en la descripción.

La reivindicación 36 no es clara porque el término "por ejemplo" no es limitativo, y de esta manera la expresión "solución de una o más sustancias" comprende una gran cantidad de soluciones que no encuentran soporte en la descripción. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 38 no es clara porque el término "pH adecuado para inyección" no define un rango preciso de pH y no permite delimitar el alcance de la invención. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 52 y 53 no son claras ni concisas porque los términos "agente quelante", y "conservador", corresponden a definiciones genéricas y funcionales y no definen un componente como tal. Se requiere restringir la solicitud a una razonable generalización de las formulaciones que se encuentren debidamente sustentadas en la descripción.

La reivindicación 54 no es clara porque el término "cantidad para obtener isotonicidad" no define una cantidad precisa y no permite delimitar el alcance de la invención. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 69 no es clara porque el término "método o dispositivo de mezclado adecuado" no define el método o dispositivo empleado. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 75 no es clara porque el término "por ejemplo" no es limitativo, y de esta manera no se define el tiempo de mezcla empleado. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 76 no es clara ni concisa porque el término "diluyente" corresponde a una definición genérica y funcional y no define un componente como tal. Se requiere restringir la solicitud a una razonable generalización de las formulaciones que se encuentren debidamente sustentadas en la descripción.

Oficio N° 721

Ref. Expediente N° NC2018/0000137

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: RODOLFO CADENA AMAYA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ