

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

Oficio N° 728

Ref. Expediente N° NC2018/0000113

Señor

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. Análisis de prioridad (Art. 9 D486)

Se acepta la reivindicación de prioridad para las reivindicaciones 1-3, 6 y 10 que reclaman la misma materia contenida en la prioridad EP 15176099.8 del 09 de julio de 2015. La materia de las reivindicaciones 4 y 5 sólo se aceptan de forma parcial respecto a dicha prioridad porque en estas reivindicaciones se reclaman compuestos donde los sustituyentes de R7 son trifluorometilo o cloro, respectivamente . Dado que esta materia no está contenida en la prioridad antes citada, ésta será considerada para el estudio de fondo sólo con la fecha de presentación de la segunda prioridad (EP 16157350.6), siendo esta el 25 de febrero de 2016.

2. Título

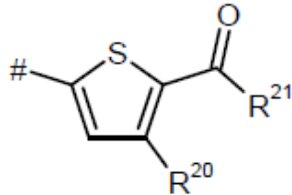
El título hace referencia a una generalidad que no permite comprender el alcance de la solicitud al referirse a "Derivados de oxopiridina sustituidos". El título debe especificar la invención que es objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria. Esto considerando que el objeto de la solicitud hace referencia a compuestos derivados de 2-(4-fenil-2-oxopiridin-1-(2H)-il)etanoilamina

Oficio N° 728

Ref. Expediente N° NC2018/0000113

3. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no es suficiente porque no caracteriza ni especifica la materia reclamada en la reivindicación 1, donde R8 es flúor, R2 es cloro o metilo, R6 es metilo,



R5 es . Esto considerando que la descripción no desarrolla, ni se demuestra el efecto técnico de dichos sustituyentes. Se sugiere limitar la solicitud a los compuestos que serían obtenidos y no que podrían ser obtenidos.

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

Las reivindicaciones 7-9, 11 y 12 no son patentables de acuerdo con el Art. 14 porque reclaman usos para los compuestos de la solicitud "para el tratamiento y/o profilaxis de enfermedades", "para producir un medicamento para el tratamiento y/o profilaxis de enfermedades", "para el tratamiento y/o profilaxis de trastornos trombóticos o tromboembólicos" y "para usar en un método para el tratamiento y/o profilaxis de trastornos trombóticos o tromboembólicos". A diferencia de un producto o procedimiento, los usos no son patentables toda vez que no son susceptibles de aplicación industrial.

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

La reivindicación 13 no es patentable de acuerdo con el literal d, Art. 20, toda vez que reclama un "Método para el tratamiento y/o profilaxis de trastornos trombóticos o tromboembólicos en humanos".

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° 728

Ref. Expediente N° NC2018/0000113

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,



JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

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