

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

Oficio N° 903

Ref. Expediente N° NC2018/0000146

Señor

CELATOR PHARMACEUTICALS 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. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. 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. Considerando que la denominación de "profármacos de agentes terapéuticos" no permiten precisar los elementos característicos de la invención que es objeto de la presente 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. Esto considerando que la solicitud hace referencia a una "Formulación de nanopartículas de profármaco de Docetaxel y Luminespib"

3. Título

El título hace referencia a una generalidad que no permite comprender el alcance de la solicitud al referirse a "Sistemas mejorados de entrega de nanopartícula". El título no puede hacer referencia a ventajas o atributos como cuando se menciona "Sistemas mejorados". Por esto, 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 "Formulación de nanopartículas de profármaco de Docetaxel y Luminespib"

Oficio N° 903

Ref. Expediente N° NC2018/0000146

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

Las reivindicaciones 11-14 no son patentables de acuerdo con el literal d Art. 20 D 486, toda vez que reclaman métodos de tratamiento cuando mencionan que "La composición (...) se suministra", "Un método para administrar", "dicha administración es por administración parenteral" y "El método (...) en donde el sujeto es humano o mamífero no humano o aviar", respectivamente.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 y 4 no son claras porque usan el término impreciso "por lo menos", el cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 1 y 9 no son claras porque definen el objeto de la solicitud en términos de parámetros cuando indican que la composición comprende nanopartículas "en donde dichas nanopartículas tienen un diámetro promedio menor a 80 nm" y "dichas nanopartículas tienen un diámetro promedio de 20 a 80 nm". Los parámetros son útiles pero no suficientes y no permiten caracterizar el objeto de la solicitud por lo que es necesario definirlo en términos estructurales. Estos son permitidos sólo en casos en que no es posible definir la invención de una mejor manera, lo cual no aplica para composiciones farmacéuticas, ya que estas deben ser caracterizadas por el nombre común de sus componentes.

La reivindicación 7 no es clara porque define un producto en términos de su procedimiento de obtención cuando menciona que "dichas nanopartículas se forman al mezclar una fase acuosa y una fase orgánica". Esta reivindicación es una reivindicación de proceso, donde se define el proceso de obtención de las nanopartículas, es decir, estas reivindicaciones de producto también se encuentran definidas en términos del procedimiento de fabricación. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado.

Las reivindicaciones 1, 4 y 10 no son claras porque presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas, cuando mencionan que "cada agente terapéutico se acopla a través de un enlazador", dichos "agentes están incluidos en la misma nanopartícula" y "comprende un tercer agente terapéutico", respectivamente. La reivindicación 5 no es clara porque para describir el objeto de la solicitud usa funcionalidades del mismo, como "un agente terapéutico es un inhibidor de PI3K/AKT/mTOR y el otro agente terapéutico es un inhibidor de RAS/RAF/MEK/ERK". Estas ventajas y funcionalidades no se aceptan como

Oficio N° 903

Ref. Expediente N° NC2018/0000146

características técnicas ya que no definen 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 8 y 15 no son claras porque mencionan procedimientos pero estos no se definen correctamente. Se recuerda que un procedimiento se caracteriza mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas.

La reivindicación 2 no es concisa porque definen como características del objeto de solicitud géneros funcionales como "estabilizador anfifílico" y "copolímero de dibloque". Dichas definiciones no permiten determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de composiciones que han sido obtenidas o probadas, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

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