

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

Oficio N° 904

Ref. Expediente N° NC2018/0000236

Señor

OPTERION HEALTH AG

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. Las denominaciones "Fluido terapéutico peritoneal", "contiene uno o más agentes potenciadores de la biocompatibilidad", "se seleccionan entre el grupo que consiste en un compuesto polifenólico", entre otras, no permiten precisar los elementos característicos de la invención que es objeto de la presente solicitud de patente. Así, debe adecuarse a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto debe permitir precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Título

El título hace referencia a una generalidad que no permite comprender el alcance de la solicitud al referirse a "Fluido terapéutico peritoneal". 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 preparaciones de fluido peritoneal que contienen resveratrol o piceida.

Oficio N° 904

Ref. Expediente N° NC2018/0000236

4. Dibujos y secuencias

Las imágenes de los capítulos descriptivo y reivindicatorio presentan fallas en la resolución. En el capítulo reivindicatorio, las enunciadas en la página 2 como "Compuestos 1-18", en la página 6 "Compuesto 19", en la página 7 para los grupos entre los que se selecciona R4, en la página 8 para los grupos entre los que se seleccionan R1, R2, R3, R5, R11, R12, R13, R14, R15, R21, R22 y R31. Se recomienda presentar imágenes claras que no se presenten a errores en la interpretación de las estructuras que en ellas se muestran.

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

Las reivindicaciones 1 y 15 no son patentables, de acuerdo con el Art. 14. Estas reivindicaciones reclaman usos cuando mencionan el "uso como un fluido de diálisis peritoneal" y "su uso en una diálisis peritoneal", respectivamente. Cabe recordar que diferencia de un producto o procedimiento, un uso no es patentable toda vez que no es susceptible de aplicación industrial.

6. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 4, 5, 13 y 14; 9; y 10-12; no son claras porque usan los términos imprecisos "al menos", "similares" y "uno o más", respectivamente. Estos términos no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rango concretos.

Las reivindicaciones 2-12 no son claras porque presentan el objeto de la solicitud de patente en términos de la funcionalidad "Fluido terapéutico" y no lo describe por sus respectivas características técnicas esenciales. Esta funcionalidad no se acepta como 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 7, 13 y 14 no son claras porque definen el objeto de la solicitud por la ventaja técnica de ser solubilizado cuando mencionan que el agente potenciador de la biocompatibilidad "es solubilizado", "está solubilizado" y "puede ser solubilizado", respectivamente. Por lo que se recuerda que una composición se caracteriza por la identificación de sus componentes.

Las reivindicaciones 2, 3, 5, 11 y 12 no son concisas porque definen la composición que es objeto de la presente solicitud en términos de géneros funcionales cuando se refieren a: "grupo de estilbenoides, derivados de los estilbenoides, ácidos fenólicos y flavonoides", "un derivado de resveratrol", "-O-RAIk, -O-CORAIk", "iones de metales alcalinos, iones de metales alcalinotérreos, un agente osmótico y/o un tampón de pH", "un sacárido, en donde el sacárido puede ser un monosacárido, un disacárido, un oligosacárido, un polisacárido o cualquier mezcla de los mismos", respectivamente. 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 sustentadas.

Oficio N° 904

Ref. Expediente N° NC2018/0000236

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