

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

Oficio N° 1062

Ref. Expediente N° NC2018/0000496

Señor

ZOETIS SERVICES LLC

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. 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 "una composición de adyuvante liposomal " y "un compuesto de amonio cuaternario; un estero; un fosfolípido y un glicolípido" 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.

2. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no es suficiente porque no indica el desarrollo ni el efecto técnico de la materia reclamada en la reivindicación 1, ya que indica diferentes sustituyentes para la fórmula del glicolípido donde "R1 y R2 son independientemente hidrógeno, o un radical alquilo saturado con hasta 20 átomos de carbono", pero sólo hay soporte para R1 de 18 carbonos y R2 de 10 carbonos; se reclama que "X es -CH2-, -O- o -NH-", pero sólo hay soporte cuando es -CH2-; se reclama que "R3, R4 y R5 son independientemente hidrógeno, -SO4 2-, -PO42-, -COalquiloC1-10", pero sólo hay soporte para que estos sustituyentes sean hidrógeno; se reclama que "R6 es L-alanilo, L-alfa-aminobutilo, L-arginilo, Lasparginilo, L-aspartilo, L-cisteinilo, L-glutamilo, Lglicilo, L-histidilo, L-hidroxiprolilo, L-isoileucilo, L-leucilo, L-lisilo, L-metionilo, L-ornitinilo, L-fenialanilo, L-prolilo, L-serilo, L-treonilo, L-tirosilo, L-triptofanilo y L-valilo o los D-isómeros de estos, pero sólo hay soporte cuando que R6 es L-valilo. La descripción propiamente dicha de la estructura de la invención, debe ser redactada con suficiente detalle como para que pueda ser ejecutada por una persona normalmente versada, ajena al solicitante. Para demostrar que los productos que son objeto de la presente solicitud son o serán obtenidos y no sólo que podrían ser obtenidos, es necesario

Oficio N° 1062

Ref. Expediente N° NC2018/0000496

mostrar resultados sobre ejemplos de las distintas formas que adquiere la invención y sus efectos técnicos.

3. Dibujos y secuencias

Dado que esta solicitud se refiere a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, deben presentarse las listas en forma separada de la descripción, bajo el título: "Listado de secuencias" y anexarlas en formato digital de acuerdo con el estándar ST25.

4. 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 una de las demás reivindicaciones es necesario el pago de la respectiva tasa.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 8 no es clara porque usa el término impreciso "cantidad eficaz" por lo que no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 2, 7, 9 y 10 no son claras porque definen el objeto de la solicitud en términos de ventajas o funcionalidades cuando indican que "dicho liposoma está esencialmente libre de saponina", "dicha composición de vacuna está esencialmente libre de saponina" o "el componente antigénico está dentro del compartimiento interno".

Las reivindicaciones 1, 4 y 8 no son claras porque usan géneros funcionales para describir el objeto de la solicitud de patente, como: "compuesto de amonio cuaternario", "esterol", "fosfolípido", "glicolípido", "oligonucleótido inmunoestimulante" o "componente antigénico". Los géneros funcionales no son aceptados como características técnicas esenciales porque no permiten distinguir la materia reclamada del estado del arte ni definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por su estructura y las partes que lo componen; por lo que se recuerda que los compuestos de una composición farmacéutica deben ser identificados con sus nombre químicos.

La reivindicación 1 no es concisa porque define el objeto de la solicitud mediante los géneros funcionales de "compuesto de amonio cuaternario", "esterol", "fosfolípido", "glicolípido". De la misma forma la reivindicación 4 no es concisa porque usa los géneros funcionales de "ribonucleótido inmunoestimulante" y "un oligodesoxirribonucleótido CpG". Cabe resaltar que no se sugiere restringir las reivindicaciones a los ejemplos mostrados en la descripción, pero sí restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos y formulaciones que han sido obtenidos o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados, ya que por ejemplo para el glicolípido, se reclama una amplia opción para los sustituyentes, pero apenas presenta el soporte para el compuesto N-(2-deoxi-2-L-leucilamino-β-D-glucopiranosil)-N-octadecildodecanoilamida.

Oficio N° 1062

Ref. Expediente N° NC2018/0000496

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.

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