

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1723

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

Señor

F. HOFFMANN-LA ROCHE 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. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

El resumen está incompleto porque no contiene la totalidad de elementos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486. El resumen no puede referirse a atributos como "novedoso" y debe consistir en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente y debe adecuarse a lo dispuesto en la norma antes citada, teniendo en cuenta que el extracto debe permitir precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación. Por lo anterior se sugiere completar el resumen, indicando el objeto de la invención en términos del problema técnico que resuelve con su aplicación.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1723

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

2. Título

El título debe especificar la invención que es objeto de la solicitud y no puede hacer alusión a atributos como "nuevos", por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria, considerando que la solicitud se refiera a compuestos derivados de 3-fenoximetil-[1,2,4] triazol-2-ona.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 41 no es clara porque menciona un procedimiento pero este no está correctamente caracterizado. Se sugiere definir el procedimiento reclamado en esta reivindicación mediante una secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas específicas.

La reivindicación 43 no es clara porque define el objeto de la solicitud de patente en términos de su proceso de obtención cuando reclama "Un compuesto (...) cuando se fabrica de acuerdo con un proceso". 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 1-8, 10-13, 20, 21, 29-32 y 34 no son concisas porque definen el objeto de la invención en términos de géneros químicos funcionales como "aminocarbonilo", "heterocicloalquilo", "heteroarilo sustituido con un H", entre otros. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido obtenidos o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados, como los indicados en la siguiente tabla:

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

Oficio N° 1723

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

Sustituyente	Soportado en la descripción
RA	terc-Butil; fenil; pirazin; pirimidin; 2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il; 3-metilimidazol-4-il; 1H-imidazol-5-il; 1,3-oxazol; 3-(1H-pirazol-3-il)fenil; ácido benzoico; N-(2-hidroxietil)-N-metilbenzamida; N,N,4-trimetilbenzamida; propanil; ciclopropil; ciclobutil; ciclohexil; 2-metoxipiridin-3-il; 2-hidroxipiridin; 5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil; N-(2-metoxietil)benzamida; 4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida; 1,2-oxazol
RB	Cloro, metil, 1H-imidazol, nitrilo, fluor
RC	
RC1	
W	4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol; 1H-piridazin-6-ona; 1H-indazol ; 1H-pirazolo[3,4-b]piridina; 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il-aminoetanol; 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il-oxietanol; 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il-oxi-propano-1,2-diol

Las reivindicaciones 33-36 no se encuentran sustentadas en la descripción porque apenas mencionan la función química de "Sal", sin identificación mediante sus características técnicas esenciales o su nombre químico común. Se recuerda que las características técnicas de las sales están supeditadas al tipo de sal y a las características cristalinas de las mismas, por lo que es necesario tener sustento experimental en caso de ser objeto de solicitud de patente.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

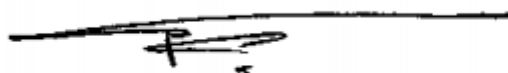
Oficio N° 1723

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

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,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: Katherine Manrique Perico
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ