

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2208

Ref. Expediente N° NC2018/0001237

Señores

MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD., MICROBIAL CHEMISTRY RESEARCH
FOUNDATION

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 los poderes otorgados al abogado que aparece en la solicitud como apoderado de los solicitantes.

2. Título

El título hace referencia a una generalidad que no permite delimitar el alcance de la solicitud al referirse a "Antibiótico aminoglicólico". 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 Apramacina. Se recuerda que el título no puede referirse a atributos como "Nuevo", por lo que se sugiere eliminar este término de esta denominación. Por otro lado se observa que el término "Aminoglicólico" no es claro porque no es conocido en el campo técnico y no coincide con el usado en la

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

Oficio N° 2208

Ref. Expediente N° NC2018/0001237

publicación internacional, por lo que se sugiere revisar esta inconsistencia y hacer las correcciones a que hubiere lugar.

3. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no es clara cuando usa el término "aminoglucórico" porque este término no es conocido en el campo técnico y por otro lado, difiere del usado en la publicación internacional. Se sugiere hacer las correcciones a que haya lugar.

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 relativas a un uso (Art 14 D 486)

Las reivindicaciones 9 y 10 no son patentables de acuerdo con el Art. 14, porque reclaman el "uso en la prevención o el tratamiento de enfermedades infecciosas" y el uso de la composición reclamada "donde la enfermedad infecciosa son sepsis, endocarditis infecciosa, infecciones dermatológicas, (...)", respectivamente. A diferencia de un producto o procedimiento, un uso no es patentable toda vez que no es susceptible de aplicación industrial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2208

Ref. Expediente N° NC2018/0001237

6. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1-3 y 6 se refieren a un disclaimer (exclusión), el cual no es aceptable porque no es claro cuando indica que, "R11 es un átomo de hidrógeno, un grupo hidroxilo o átomo de flúor, excepto cuando " (i) (...) R11 son grupos hidroxilo" o cuando " (...) R11 son átomos de hidrógeno". Se sugiere revisar esta inconsistencia y realizar las respectivas correcciones.

Las reivindicaciones 1-8 no son concisas y no están sustentadas en la descripción porque reclaman "sales o solvatos farmacéuticamente aceptables". Estas formas químicas no se encuentran debidamente caracterizadas mediante su estructura y nombre químico; ni fue demostrado su desarrollo y la forma como resuelven el respectivo problema técnico de la solicitud. Se recuerda que las características técnicas de las sales están supeditadas al tipo de sal y a las características cristalinas de las mismas; así como las características técnicas de los solvatos les otorga diferentes efectos. De esta forma, es necesario tener sustento experimental en caso de que estas formas químicas sean objeto de solicitud de patente. De lo contrario se sugiere eliminarlas del capítulo reivindicatorio.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2208

Ref. Expediente N° NC2018/0001237

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