

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

Oficio N° 2209

Ref. Expediente N° NC2018/0001296

Señor

MERCK SHARP & DOHME CORP.

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. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no es suficiente porque no está redactada con suficiente detalle, como para que pueda ser realizada por una persona normalmente versada, ya que las reivindicaciones 1-6 contienen materia que no cuenta con la debida demostración, que permita soportar su desarrollo técnico, como por ejemplo la que se refiere a los sustituyentes de R1 y R2 como "-alquilo C1-4 sustituido con -OH, -SH, -SCH3, -NH2 o -NH-C(=NH)-NH2, (d) -CH2-fenilo, (e) -CH2-fenol, (f) -(CH2)1-2-COOH, (g) -(CH2)1-2-CONH2, (h) -CH2-1H-indol, (i) -CH2-imidazol, (j) arilo (por ejemplo, pero sin limitación, fenilo o naftilo) o (k)heteroarilo". Esto mismo aplica para la materia de la reivindicación 1, donde R3 es -alquilo sustituido, o lo mencionado en sus literales b-g. Se podrían citar otros ejemplos en dichas reivindicaciones para los que la descripción no es suficiente, por lo que se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir,

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

Oficio N° 2209

Ref. Expediente N° NC2018/0001296

que se encuentran debidamente sustentados, como los indicados en la siguiente tabla:

Sustituyente	Soportado en la descripción
R ¹ y R ²	H, -alquilo C ₁₋₄
R ³	-alquilo C ₁₋₁₀ no sustituido
R ^A	un resto de éster de glicina
R ⁴	-alquilo C ₁₋₄ ,
R ⁵ y R ⁶	-alquilo C ₁₋₄ ,
R ⁷ y R ⁸	H, -alquilo C ₁₋₄
R ⁹	H, -alquilo C ₁₋₄ , -cicloalquilo C ₃₋₈ no sustituido

2. 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.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es concisa porque define el objeto de la solicitud usando géneros funcionales, como "un resto de éster de L-aminoácido de , un resto de éster de D-aminoácido", "un resto de éster de aminoácido disustituido geminalmente, un resto de éster de beta-aminoácido". Se sugiere restringir la solicitud a una razonable

Página 2 de 4

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

Oficio N° 2209

Ref. Expediente N° NC2018/0001296

generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 1-10 no se encuentran sustentadas en la descripción porque se refieren a 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.

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.

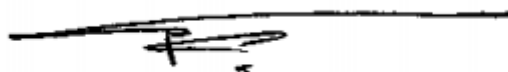
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **2209**

Ref. Expediente N° NC2018/0001296

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

