

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

Oficio N° 238

Ref. Expediente N° NC2017/0000044

Señor(a)
ASTELLAS PHARMA INC.

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

Las reivindicaciones 8 y 9 indica el uso que puede darse a la composición farmacéutica aunque la reivindicación esté encabezada en términos de “Una composición farmacéutica” lo cual no es una característica técnica que defina la invención. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

El uso de la(s) reivindicación(es) 10 y 11 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

La reivindicación 12 indica el uso que puede darse al compuesto aunque la reivindicación esté encabezada en términos de “El compuesto” lo cual no es una característica técnica que defina la invención. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

2. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

La reivindicación 13 se refiere a un método de tratamiento el cual no es patentable según la legislación aplicable. Se sugiere eliminar esta reivindicación del pliego reivindicatorio.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque los términos arilo, anillo hetero aromático monocíclico y anillo hetero aromático bicíclico a los que no se les define el tipo y número de átomos, así como la definición de los sustituyentes conlleva a un número indefinido de compuestos lo cual no permite definir claramente cuál es el objeto que se busca proteger. Al revisar en la descripción se observa según los ejemplos que el sustituyente R3 corresponde a un radical metilo en todos los casos y que n siempre es 0 o 1. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los compuestos que han sido debidamente sustentados en la descripción.

Oficio N° 238

Ref. Expediente N° NC2017/0000044

Las reivindicaciones 8 a 12 indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarla.

La reivindicación 13 hace referencia a un método de tratamiento, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarla.

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,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: RODOLFO CADENA AMAYA
Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA