

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

Oficio N° 17754

Ref. Expediente N° NC2017/0012397

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. Título

Se sugiere omitir del título la referencia "Nuevo" porque corresponde a un atributo subjetivo del objeto de la solicitud.

2. 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.

3. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

La reivindicación 1 no es concisa porque establece que el fragmento Fab anti-NGF humano se somete a una modificación posterior a la traducción, pero no define la modificación a la que se refiere, ni su posición en la secuencia del fragmento Fab, por lo cual la reivindicación abarca un sinnúmero de posibilidades aún no exploradas por el solicitante. Se sugiere definir la modificación y su posición teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

Las reivindicaciones 6 y 8 no son claras porque la mención "*un fragmento de la cadena pesada*" no permite establecer con certeza la secuencia a la que se refiere ni permite su comparación con el estado de la técnica. Se sugiere sustituir la expresión "fragmento" por "la cadena pesada" o "la región variable de cadena pesada", según corresponda, o en su defecto, sustituirla por la secuencia específica. Así mismo, se sugiere aclarar la expresión "*un fragmento de la cadena pesada de un anticuerpo anti-NGF humano Fab fragmento*" de la reivindicación 6.

La reivindicación 7 no es clara porque no define la célula en términos de una línea celular, por lo que la reivindicación podría referirse a materia no patentable. Se sugiere definir la célula en términos de una línea celular.

La reivindicación 10 no es clara porque define el fragmento Fab en términos de su proceso de obtención. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones de producto

Oficio N° 17754

Ref. Expediente N° NC2017/0012397

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, mientras que las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia lógica de etapas y las condiciones técnicas en que se llevan a cabo.

No obstante este examen se realiza a las reivindicaciones 1 a 10 canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al art. 20 literal d), puesto que se reclama un método para tratar el dolor postoperatorio que comprende la administración de un fragmento Fab a un sujeto; y al art. 14, ya que se reclama el uso de un fragmento Fab.

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: TATIANA VARGAS RIVERA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ