

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

Oficio N° 3400

Ref. Expediente N° NC2018/0002416

Señor

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 - 11 no son patentables de acuerdo con el art. 14 porque reclaman usos cuando se refiera a la composición de la solicitud "para prevenir o tratar enfermedades de la vejiga", "para la elaboración de una composición farmacéutica para prevenir o tratar enfermedades" o "El uso del compuesto". A diferencia de un producto o procedimiento, un uso no es patentable toda vez que no es susceptible de aplicación industrial.

2. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

La reivindicación 12 no es patentable de acuerdo con el literal d, art. 20, toda vez que reclama "un método para prevenir o tratar enfermedades de la vejiga y/o el tracto urinario"

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

Oficio N° 3400

Ref. Expediente N° NC2018/0002416

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 - 7 no son claras porque el solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por".

Las reivindicaciones 1, 4 y 5 no son claras porque hacen referencia a la descripción, según la expresión "Esquema químico 18", "de Esquema químico 19]" y "Esquema químico 20", respectivamente. Se sugiere eliminar la referencia a la descripción.

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° **3400**

Ref. Expediente N° NC2018/0002416

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: KATHERINNE MANRIQUE PERICO
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ