

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

Oficio N° 12150

Ref. Expediente N° NC2017/0008372

Señor(a)
ASTELLAS PHARMA INC., KOTOBUKI PHARMACEUTICAL CO. LTD.
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2015/083345				
Fecha de Presentación Internacional	27 de noviembre de 2015				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	NC2017/0008372	16 de agosto de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0008372	16 de agosto de 2017
	NC2017/0008372	14 de septiembre de 2017

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

Oficio N° 12150

Ref. Expediente N° NC2017/0008372

	NC2017/0009062	4 de septiembre de 2017
	NC2017/0008372	14 de noviembre de 2017
Prioridad:	País: JP, JAPON	Número: 2015-046121 Fecha: 9 de marzo de 2015

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486.

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2017/0008372 del 14 de noviembre de 2017).

Título de la solicitud: “DERIVADOS DEL ÁCIDO (2R)-3-AMINO-2-(BICICLOPIRIDILMETIL)-2-HIDROXI-PROPANOICO COMO INHIBIDORES DE P-LAP” (modificado en el Radicado NC2017/0008372 del 14 de noviembre de 2017).

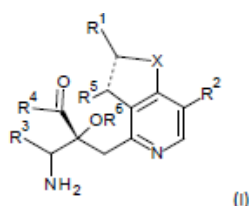
El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un agente antidiurético seguro que sea adecuado para tratar la nocturia.

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

Oficio N° 12150

Ref. Expediente N° NC2017/0008372

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos representados por la fórmula química:



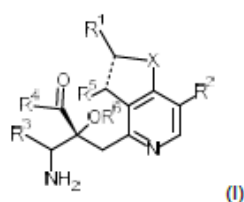
El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 491/048, A61K 31/4355, A61K 31/4365, A61P 13/02, C07D 495/04.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 reclama el compuesto de fórmula (I) que corresponde a la fórmula Química 11, esto genera confusión, ya que en la descripción no se divulga el compuesto de Fórmula Química 11, de acuerdo con la estructura presentada el compuesto corresponde a la fórmula Química 2 (pág. 6):

Fórmula Química 2



De acuerdo con lo establecido en el Artículo 30, las reivindicaciones deben cumplir con el requisito de concisión. En el presente caso, los sustituyentes R¹, R² y R³ comprenden una indefinida cantidad de materia debido a que no se limita apropiadamente el alcance de los radicales propuestos. La solicitante define los radicales como alquilo inferior, cicloalquilo, o -alquilenio inferior-cicloalquilo inferior-S-alquilo inferior, -alquilenio inferior-O-alquilenio inferiorcicloalquilo, -alquilenio inferior-S-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12150

Ref. Expediente N° NC2017/0008372

alquileo inferior-cicloalquilo, -alquileo inferiorcicloalquilo, o -alquileo inferior-S-cicloalquilo. Se debe definir la longitud de la cadena o tamaño del anillo para cada uno de estos radicales con fundamento en las definiciones o ejemplos contenidos en la descripción, ya que la palabra “inferior” es ambigua y no limita el alcance de la materia reclamada.

De acuerdo con la materia ejemplificada, los sustituyentes preferidos para la presente solicitud corresponden a:

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R1	
R2	-H, -CH3
R3	

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

Oficio N° 12150

Ref. Expediente N° NC2017/0008372

Se aclara a la solicitante que si bien una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, lo que se observa como evidencia técnica es proporcionada por un grupo muy limitado de agentes evaluados con solo algunas modalidades de los sustituyentes propuestos. En consecuencia, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizados y probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: marzo 9 de 2015, y no se encontraron documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 4 del presente requerimiento para continuar su trámite.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y

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

Oficio N° 12150

Ref. Expediente N° NC2017/0008372

éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: LEONARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Revisado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA