

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8049 de 31 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005881

Señor

WESTERN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, TESORX PHARMA, LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MÉTODOS PARA TRATAR CARCINOMAS UROTELIALES DEL TRACTO SUPERIOR”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/061047

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de noviembre de 2017.

PRIORIDAD: 11 de noviembre de 2016, US, 62/421,055

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 17 del radicado N° NC2019/0005881 del 05 de junio de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar métodos endoscópicos para tratar el carcinoma urotelial del tracto superior (UTUC) que impliquen terapia de instilación usando agentes quimioterapéuticos antitumorales con tiempos de permanencia prolongados, así como métodos que utilicen formulaciones liposomales estables de agentes quimioterapéuticos no precipitados en el pH de la orina, adheridos al menos parcialmente a la pared urotelial del uréter y/o pelvis afectada por UTUC (pág. 2, párr. [007]).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona métodos para administrar de manera local un agente quimioterapéutico a un carcinoma urotelial del tracto superior (UTUC) (pág. 3, párr. [008]) y composiciones que comprenden agentes quimioterapéuticos para tratar el carcinoma urotelial del tracto superior (pág. 3, lín. 1 a 8).

2. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal(es) (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 17 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que refieren un método de tratamiento para administrar de manera local un agente quimioterapéutico a un carcinoma urotelial del tracto superior (UTUC), el cual no es patentable.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título



Oficio N° 8049 de 31 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005881

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0005881 el 5 de junio de 2019, tituló la invención como: "MÉTODOS PARA TRATAR CARCINOMAS UROTELIALES DEL TRACTO SUPERIOR". Este título hace referencia a métodos de tratamiento, los cuales de acuerdo con el Art. 20 (d) de la Decisión 486 son materia exceptuada de patentabilidad, por lo cual se sugiere el título siguiente: "FORMULACIONES LIPOSOMALES QUE COMPRENDEN UN AGENTE QUIMIOTERAPÉUTICO".

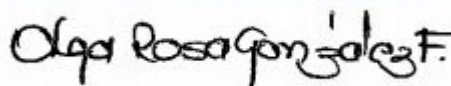
3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- El capítulo reivindicatorio hace referencia a un método de tratamiento para administrar de manera local un agente quimioterapéutico a un carcinoma urotelial del tracto superior (UTUC) (Reiv. 1 a 17). Se recuerda al solicitante que los métodos de tratamiento son materia no patentable de acuerdo con el Art. 20 (d) de la Decisión 486, por lo tanto, se sugiere eliminar de las reivindicaciones las referencias de materia exceptuada de patentabilidad.
- La formulación liposomal mencionada en las reivindicaciones 1, 4 a 6, 8 y 10 a 14, está reclamada mediante un método de tratamiento, el cual no es patentable. Se sugiere replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que en la reivindicación independiente se incluyan las características esenciales de la formulación liposomal y en las reivindicaciones dependientes se describan características particulares de algún componente de la reivindicación independiente acorde con lo soportado en la descripción. Se recuerda al solicitante que una formulación o composición farmacéutica debe caracterizarse por los constituyentes que la componen.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA



Oficio N° 8049 de 31 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005881

DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)



Oficio N° 8049 de 31 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005881

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0005881		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/061047		10 de noviembre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
-				-			-		
Solicitante									
WESTERN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, TESORX PHARMA, LLC									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	1 a 17	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	No aplica
Palabras clave utilizadas	No aplica
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 9/127, A61M 25/00, A61P 35/00
	CPC: -

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
-	-	-	-	-	-
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	-				
	-				
	-				
	-				

⁽²⁾ Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.

Oficio N° 8049 de 31 de mayo de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005881

Fecha del reporte de búsqueda: 11/03/2021
Examinador: Laura Alejandra Martínez Contreras

