

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-22420- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-03-30 15:29:13

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 6

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-22420- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 3368
Folios: 6

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)

El uso de las reivindicaciones 10, 24-27 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

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

El objeto de la reivindicación 23 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a un método para destruir células diana en un paciente.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Las reivindicaciones 1, 2, 4 no son claras porque se refieren a un péptido definido a partir de la selección de un grupo de secuencias, lo cual no permite tener certeza de la estructura exacta del péptido reivindicado, se sugiere definirlo a partir de la secuencia aminoácido que esté enteramente sustentada en el capítulo descriptivo.
- Las reivindicaciones 2, 4, 13, 22 no son claras porque mencionan la expresión: “preferiblemente”, “esencialmente” la cual, precediendo una

característica no es limitativa, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características preferentes en una reivindicación dependiente.

- La reivindicación 3 no es clara al definir un péptido en términos de, la capacidad de unión a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad humana de clase I o II, lo cual corresponde a un resultado a alcanzar y no define al péptido, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere eliminarla del capítulo reivindicatorio.
- La reivindicación 6 no es clara porque menciona que un péptido forma parte de una proteína de fusión o está fusionado con un anticuerpo y no se define estructuralmente ni el péptido, ni la proteína de fusión ni el anticuerpo. Se sugiere entonces definir el péptido a partir de la secuencia aminoácida que comprende, indicar el tipo de proteína de fusión y el anticuerpo a partir de la estructura completa, es decir, deberían mencionarse: las secuencias de la cadena ligera y las secuencias de la cadena pesada; las secuencias de la región variable de la cadena ligera y las secuencias de la región variable de la cadena pesada; o las secuencias de los 3 CDR de la cadena ligera y las secuencias de los 3 CDR de la cadena pesada.
- La reivindicación 7 no es clara porque define un ácido nucleico en términos del péptido al cual codifica, lo cual no corresponde la característica técnica esencial que lo defina, se sugiere definirlo a partir de la secuencia nucleótida e indicar el número de la misma (SEQ ID NO).
- La reivindicación 8 no es clara porque menciona que el ácido nucleico es ADN, ADNc, APN, ARN o combinaciones de los mismos lo cual le permite tener certeza de que tipo de ácido nucleico se está reivindicando. Se sugiere definirlo, a partir de la secuencia nucleótida e indicar el número de la misma (SEQ ID NO).
- La reivindicación 9 no es clara porque definir un vector de expresión en términos de su capacidad para expresar un ácido nucleico lo cual no es una característica técnica esencial que defina un vector de expresión, se sugiere indicar el tipo de vector y la secuencia recombinante que contiene.
- La reivindicación 11 no es clara porque se refiere a una célula hospedadora definida por comprender un ácido nucleico o un vector de expresión lo cual no define a la célula por sus características técnicas esenciales, se sugiere indicar el tipo de célula hospedadora e indicar la secuencia de ácido nucleico y el tipo de vector de expresión que comprende.
- La reivindicación 13 no es clara porque define una composición farmacéutica en términos generales. Se sugiere definirla a partir de los ingredientes (agente activo adyuvantes, excipientes) y la proporción de los mismos, también se sugiere que los vehículos y excipientes acuosos sean definidos por sus nombres propios y no por sus funciones es decir omitir la referencia a que son soluciones tamponadoras, disgregantes, aglutinantes, diluyentes, lubricantes, estimuladoras y moduladores del sistema inmunitario.
- La reivindicación 14 no es clara porque se refiere a un método para producir un péptido, sin definir el medio de cultivo, la célula huésped, el péptido a producir. Se sugiere definirlo a partir de una secuencia lógica de etapas y las condiciones específicas en que debiera realizarse, de igual manera se sugiere definir el péptido que se va a producir, la célula hospedadora y el medio de cultivo.

- La reivindicación 15 no es clara porque se refiere a un método *in vitro* para producir un Linfocito T citotóxico, un Linfocito T cooperador pero este método no está definido por etapas, se sugiere entonces definirlo a partir de una secuencia lógica de etapas, y las condiciones específicas en que deberá realizarse. También se sugiere definir el antígeno, la célula hospedadora y el tiempo a los que se hace referencia en la reivindicación.
- Las reivindicaciones 20 - 22 no son claras al mencionar el término “aislado” lo cual no permite establecer si se trata de una molécula tal como está en la naturaleza, se sugiere eliminar dicha referencia de las reivindicaciones.
- La reivindicación 20 no es clara al mencionar un agente de unión como un anticuerpo o un fragmento, una proteína, un ácido nucleico, péptido, un fragmento de los mismos en una misma reivindicación, se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.
- Las reivindicaciones 21 y 22 no son claras al mencionar porcentajes de identidad de secuencia para definir un receptor de linfocito T, puesto que su no permite tener certeza de la estructura específica a la que se refiere la solicitante. Se sugiere omitir los porcentajes de identidad y definir la secuencia específica la cual debe estar enteramente sustentada el capítulo descriptivo.

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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-04-05

Elaboró: Edna Milena Bautista Rodriguez

Revisó: Sandra Carolina Crespo