

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-27489- -2

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

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

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-02-25 10:02:21

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 3

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 16-27489- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1810
Folios: 3

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.Petitorio (Art. 27 D486)

Es necesario que el título defina específicamente las características técnicas de la invención, por lo cual se requiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2.Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 10 a 17 no es patentable, de acuerdo con el Art 14, puesto que hacen referencia al uso de un péptido en una composición o medicamento.

3.No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 1 y 2 no se considera una invención, de acuerdo con el Art. citado, puesto que corresponde a péptidos que provienen del receptor de la hormona estimulante de la tiroides (TSHR) (Págs. 1, 17 y 18), lo cual es considerado material biológico

tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado, ya que no existe evidencia del diseño de modificaciones.

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

El objeto de las reivindicaciones 10 a 17 no es patentable de acuerdo con el Art citado, puesto que menciona un método de tratamiento el cual comprende administrar un péptido para suprimir o prevenir enfermedades graves en un individuo, por esta razón no es objeto de patentabilidad.

4.Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- El objeto de la reivindicación 3 y 4 no es conciso ni presenta sustento puesto que hace referencia a *“un péptido KK-(G/K)-aa1(péptido RNB-5D)-aa2-aa3-Z-(G/K)-KK en el cual aa1 no es aminoácido, I, K o T; péptido RNB-5D es YVSIDVTLQQLE o una variante del mismo en el cual uno o más aminoácidos han sido sustituidos por K, aa2 no es aminoácido, S o K; aa3 no es aminoácido, H o K”* lo cual abarca una cantidad de posibilidades aun no exploradas por la solicitante. Se le sugiere a la solicitante restringir el objeto de la solicitud de una manera razonable a los péptidos que se encuentren debidamente sustentados en el capítulo descriptivo por medio de pruebas técnicas mencionando las SEQ ID NO de los mismos.
- El objeto de la reivindicación 3 no es claro puesto que hace referencia a un péptido *“que es capaz de enlazarse a una molécula MHC in vitro y exponerse a un linfocito T sin procesamiento de antígeno”* que es un resultado a alcanzar y no define el péptido, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características estructurales del péptido, es decir, SEQ ID NO, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- El objeto de la reivindicación 9 no es clara ni concisa ni tiene sustento puesto que hace referencia a *“Una composición que comprende una pluralidad de péptidos, incluyendo uno o más péptido(s) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores”* lo cual abarca una cantidad de posibilidades aun no exploradas por la solicitante. Se le recuerda a la solicitante que una composición se caracteriza por sus componentes y proporciones de los mismos que se encuentren sustentados en 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.

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 2016-03-01

Elaboró: Juanita Andrea Carvajal

Revisó: Sandra Carolina Crespo