

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 15-291029- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

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

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-01-21 09:52:49

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

Asunto: Radicación: 15-291029- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 297
Folios: 4

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)

El título de la solicitud contiene la expresión “y sus métodos de uso” lo cual hace referencia a materia no patentable. Es necesario que el titulo defina específicamente las características técnicas de la invención, por lo cual se requiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Poder (Art. 26 D 486)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

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

El objeto de las reivindicaciones 75-134 no es patentable de acuerdo con el art. 20 literal d) de la Decisión 486, toda vez que hace referencia a “los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales”, por esta razón no es objeto de patentabilidad.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- El objeto de las reivindicaciones 1-70 no es claro ni conciso puesto que hace referencia a un ARNi con un gran número de combinaciones, lo cual barca posibilidades aún no exploradas por la solicitante, por lo tanto carecen de sustento. Se le sugiere a la solicitante restringir el objeto de la solicitud al ARNi el cual se encuentre debidamente sustentado en el capítulo descriptivo mencionando la SEQ ID NO concreta.
- El objeto de las reivindicaciones 1, 53, 71 no es claro puesto que hace referencia a *“es una no coincidencia de nucleótido en la región semilla”, “los nucleótidos de sobreextensión p no son complementarios al ARNm blanco”, “donde dicho agente es que es capaz de inhibir la expresión de Serpina1”* lo cual es considerado un resultado a alcanzar y abarca una cantidad de posibilidades aun no exploradas por la solicitante puesto que no define el agente ARNi estructuralmente, por lo tanto no permite distinguir el objeto de la solicitud del estado de la técnica. Se le recuerda a la solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente contener todas las características esenciales del agente ARNi por medio de las SEQ ID NO; las cuales se encuentren debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo y que lleven a dicho efecto.
- El objeto de las reivindicaciones 1, 5-9, 32, 36, 55, 59, 63-67 no es claro puesto que hace referencia a las expresiones *“al menos”, “aproximadamente”, “uno o más”* lo cual no permite distinguir el objeto de la solicitud del estado de la técnica. Se sugiere a la solicitante eliminar dichas expresiones y mencionar términos o rangos concretos.
- El objeto de las reivindicaciones 5, 57, 70 y 71 no es claro puesto que hace referencia a la descripción, según la expresión *“que se listan en cualquiera de las Tablas 1, 2, 5, 7, 8 y 9”*. Se sugiere eliminar la referencia a las Tablas.
- El objeto de la reivindicación 58 no es claro puesto que menciona *“un agente de ARNi se elige del grupo que consiste en AD-58681, AD- 59054, AD-61719, y AD-61444”* lo cual no permite distinguir el objeto de la solicitud del estado de la técnica. Se le sugiere a la solicitante mencionar las SEQ ID NO del ARNi.
- El objeto de las reivindicaciones 71 y 74 no es claro puesto que hace referencia a una *“composición”* la cual no se encuentra caracterizada por su estructura. Se le sugiere a la solicitante caracterizar la composición por medio del principio activo, componentes y proporciones de los mismos.
- El capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten materia, las cuales presentan el mismo alcance.

5. Unidad de invención ‘a priori’ (Art. 25 D486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 3, grupos inventivos.

Grupo inventivo I: Agente de ARNi de doble cadena para inhibir la expresión de Serpina1 donde todos los nucleótidos son modificados que comprende al menos 15 nucleótidos contiguos que no difieren en más de 3 nucleótidos y donde la hebra sentido se conjuga con un ligando. (Reivindicaciones 1-70, 72-74)

Grupo inventivo II: Agente de ARNi para inhibir la expresión de Serpina1 seleccionado de las tablas 1, 7 y 9 donde no son modificados. (Reivindicaciones 70,72-74)

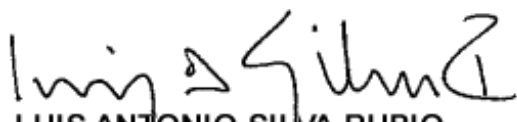
Grupo inventivo III: Una composición que comprende un agente polinucleótido antisentido modificado, en donde dicho agente es capaz de inhibir la expresión de Serpina1, y comprende una secuencia complementaria a una secuencia sentido que se elige del grupo de secuencias que se listan en cualquiera de las Tablas 1, 2, 5, 7, 8 y 9. (Reivindicación 71)
No hay unidad de invención entre los grupos mencionados anteriormente ya que no hay un concepto común inventivo, se evidencia que los ARNi mencionados en la solicitud son estructuralmente distintos y la combinación de estos con ligandos mencionados abarca una cantidad de posibilidades aun no exploradas por la solicitante.

Se le sugiere a la solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes. Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales para cada uno de los Grupos Inventivos planteados, o se solicita limitar la solicitud inicial a un solo Grupo Inventivo, eliminando de la solicitud los demás Grupos Inventivos.

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.



LUIS ANTONIO SILVA RUBIO
Director de Nuevas Creaciones (e)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-01-26

Elaboró: Juanita Andrea Carvajal

Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez