

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-301138- -1	FECHA: 2016-02-19 08:32:10
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CARLOS R. OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 15-301138- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1695
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)

a) el título de la solicitud hace alusión a materia no patentable considerando que el uso no corresponde a una característica técnica de los anticuerpos reclamados.

2. Pago de Tasas (Art. 10 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

En el presente caso únicamente se estudiarán las reivindicaciones 1-10 del Rad. No. 15-301138-00000-0000, considerando que la solicitante no canceló la tasa establecida para las reivindicaciones adicionales.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1-10 no son claras porque no son claras porque el anticuerpo no está bien caracterizado. Debería presentarse su estructura completa, es decir, deberían mencionarse: las secuencias de la cadena ligera y las secuencias de la cadena pesada; o 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. Por lo tanto se le sugiere a la solicitante que caracterice de manera adecuada los anticuerpos de la solicitud de acuerdo a lo que se encuentra descrito.

Las reivindicaciones 2 y 3 no son claras ni se encuentran sustentadas porque la solicitante caracteriza el anticuerpo por el epítotope de unión, lo cual es incorrecto considerando que el hecho de que se una a un epítotope específico o a un dominio de una macromolécula no define al anticuerpo. Adicionalmente, el caracterizar un anticuerpo por el epítotope permitiría un sinnúmero de posibilidades que no se encontrarían sustentadas en el capítulo descriptivo. Por lo anterior se sugiere a la solicitante eliminar del capítulo reivindicatorio.

Las reivindicaciones 4 y 5 no son claras porque se refieren a un resultado a alcanzar que es el bloqueo de unión del ligando oxLDL a la proteína LOX-1, lo cual no se considera una característica que defina el anticuerpo de la solicitud. Se sugiere eliminar del capítulo descriptivo.

La reivindicación 6 no es clara porque se refieren a un valor de Kd, que es un resultado a alcanzar, no definen al anticuerpo porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, 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 reemplazarlo por las características técnicas esenciales estructurales tangibles, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 7 no es clara ni se encuentra sustentada porque el definir un anticuerpo o una parte de este por un valor de identidad permitiría un sinnúmero de posibilidades que no se encontrarían descritas adicionalmente no define el anticuerpo de la solicitud. Se sugiere eliminar la alusión al porcentaje de identidad y definir en términos de los 6 CDRs o de las cadenas ligera y liviana.

Las reivindicaciones 7-9 no son claras porque la solicitante dentro de las reivindicaciones hace alusión a la tabla 1, sin embargo se le recuerda a la solicitante que la reivindicación debe ser clara por sí misma es decir no se tiene que recurrir a

elementos del capítulo descriptivo para definirla. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 7 y 9 no son claras porque la expresión: “al menos” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Dentro del plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio el solicitante deberá pagar la tasa correspondiente a reivindicaciones adicionales a la décima, so pena de estudiarse en el examen de fondo sólo las diez primeras reivindicaciones.

Ahora, 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, so pena de estudiarse en el examen de fondo solo las diez primeras reivindicaciones.

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 2016-02-23

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez

Revisó: Olga Rosa Gonzalez Fonseca