

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-303022- -1	FECHA: 2016-01-25 15:01:45
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
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)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 15-303022- -1
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 430
Oficio: 485
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. Análisis de la Prioridad (Art. 9 D486)

Este despacho se permite aclarar las prioridades 61/829.466 del 31 de mayo de 2013 y PCT/US2014/039113 del 22 de mayo de 2014 no divulgan compuestos que comprendan la Formula I definida en la reivindicación 28, por tanto para dicha reivindicación y sus dependientes (reivindicaciones 63 a 107) se tendrá en cuenta la prioridad de los documentos 61/829.461 del 31 de mayo de 2013 y 14.284.609 del 22 de mayo de 2014.

2. Capítulo I ó II (PCT)

Debe allegar el IPEA (International Preliminary Report on Patentability), correspondiente a la solicitud estudiada, con su respectiva traducción al castellano.

3. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto

Expediente 15-303022- -1

permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación. Se sugiere a la solicitante modificar el resumen de manera que incluya las características esenciales de la materia sobre la cual se desea la protección.

4. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 96 a 107 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a métodos de tratamiento.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 2, 4, 17, 19, 21, 24 a 25 que reclaman anticuerpos pretenden definir dichos anticuerpos mediante porcentajes de identidad respecto a una secuencia dada no son claras ni tienen entero sustento en la descripción, puesto que la solicitante no ha demostrado que cualquier sustitución en cualquier punto de las secuencias divulgadas dé como resultado un anticuerpo con la misma actividad. Por tanto, se sugiere eliminar la referencia a porcentajes de identidad, y en su lugar incluir las modificaciones de aminoácidos obtenidas y probadas.

De la misma manera, la solicitante no tiene sustento “para reclamar fragmentos antigénicos” como los descritos en las reivindicaciones 6 y 27, toda vez que la solicitud solo demuestra la obtención de anticuerpos completos y no de fragmentos antigénicos.

Por otro lado, las reivindicaciones 13, 40, 41 y 42 no son claras puesto que pretenden definir el anticuerpo reclamado mediante resultados a alcanzar como es su capacidad de unión a un epitopo o su medio de producción. Por lo anterior, se recuerda a la solicitante que un anticuerpo debe definirse mediante sus características estructurales y no mediante los resultados que se pretenden obtener con el mismo toda vez que abarcaría no solo la solución propuesta por la solicitante si no también todas las presentes o futuras soluciones al mismo problema.

Las reivindicaciones 49 a 54 y 60 a 95 no son claras porque se refieren a un conjugado de anticuerpo antibiótico, pero no define la estructura del anticuerpo, el espaciador y/o del antibiótico. Se sugiere a la solicitante incluir dentro de la reivindicación independiente las características estructurales que definen el conjugado. De la misma manera, las reivindicaciones 62, 69, 70 y 75 definen una estructura general para el antibiótico y el espaciador, pero no son concisas las definiciones de los sustituyentes porque corresponde a géneros funcionales y no permiten determinar el alcance del objeto que se busca proteger. Se sugiere a la solicitante restringir el alcance a una razonable generalización de los compuestos que han sido sintetizados y probados en la Descripción

Las reivindicaciones 55 a 59 no son claras porque pretenden definir el espaciador del conjugado reclamado mediante resultados a alcanzar, o mediante su origen, se recuerda a la solicitante que un compuesto químico debe ser definido por su estructura química, por lo cual se solicita que se incluyan las características esenciales estructurales que definen tanto al espaciador como al conjugado en su conjunto.

6. Unidad de invención 'a priori' (Art. 25 D486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 7 grupos Inventivos.

Dados los alineamientos múltiples para las cadenas ligeras y pesadas descritas en las reivindicaciones 1 a 48 (ver adjunto) se encuentra que no guardan un concepto común inventivo las cadenas con las siguientes secuencias:

Grupo I: Anticuerpos con secuencia para la cadena ligera seleccionados de las SEQ ID NO 145, 119, 31, 168, 161, 163, 164, 158 y 115.

Grupo II: Anticuerpos con secuencia para la cadena ligera seleccionados de las SEQ ID NO 27, 29, 25, 166, 167, 158, 115, 111, 113, 165, 162, 159 y 160.

Grupo III: Anticuerpos con secuencia para la cadena pesada seleccionados de las SEQ ID NO 170, 169, 114, 140, 144, 143, 142, 141, 139, 116, 117, 127, 134, 173, 174, 175, 176 y 133.

Grupo IV Anticuerpos con secuencia para la cadena pesada seleccionados de las SEQ ID NO 31.

Grupo V Anticuerpos con secuencia para la cadena pesada seleccionados de las SEQ ID NO 24.

Grupo VI Anticuerpos con secuencia para la cadena pesada seleccionados de las SEQ ID NO 26, 28 y 30

Grupo VII Anticuerpos con secuencia para la cadena pesada seleccionados de las SEQ ID NO 170, 171 y 172

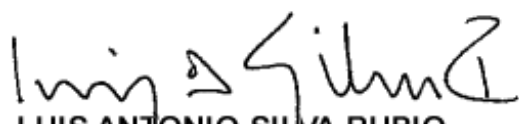
Grupo VIII Conjugados de anticuerpos con antibiótico.

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.

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.



LUIS ANTONIO SILVA RUBIO
Director de Nuevas Creaciones (e)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-02-02

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez