

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-113531- -1	FECHA: 2016-05-24 15:37:55
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

Asunto: Radicación: 16-113531- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 6181
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. Poder (Art. 26 D 486)

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

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

El objeto de las reivindicaciones 29 y 30 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a la inhibición del gen ALAS1 mediante la administración del dsRNA de la solicitud a una célula, de acuerdo con la descripción, dicho gen ALAS1 se encuentra principalmente relacionado a la vía de biosíntesis de heno, por ejemplo, en hepatocitos.

El objeto de las reivindicaciones 31 a 52, 57 a 59 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a métodos de tratamiento y/o diagnóstico.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 2, 15 y 18 no son claras porque no proporcionan las secuencias de la secuencia antisentido reclamada, sino que pretende caracterizarlas por referencia a las tablas 21 a 40. Se requiere a la solicitante para que incluya en las reivindicaciones las secuencias que caracterizan la estructura del dsRNA reclamado, sin referencia a tablas de la descripción, puesto que las reivindicaciones deben ser claras por sí mismas.

La reivindicación 3 no es clara ni concisa puesto que se refiere a que el dsRNA comprende un nucleótido modificado, pero no define la posición ni el tipo de modificación. Se sugiere restringir el alcance de la reivindicación a una generalización razonable de las modificaciones que tienen sustento en la descripción.

La reivindicación 4 no es clara por que se refiere a una “región dúplex” de las reivindicaciones anteriores, sin embargo, en las reivindicaciones 1 a 3 no se ha mencionado ninguna “región dúplex”, por tanto, se sugiere a la solicitante hacer las aclaraciones pertinentes.

La reivindicación 5 no es clara, porque no proporciona la estructura ni la definición para expresión “saliente 3’”. Se sugiere al a solicitante definir dicha expresión y proporcionar las características estructurales que lo definen.

Las reivindicaciones 8, 11 no son claras porque no proporcionan la estructura del ligando que hace parte del dsRNA reclamado, ni del carbohidrato, ni del ligador ramificado bivalente o trivalente se sugiere a la solicitante proporcionar las características estructurales del mismo.

La reivindicación 9 no es clara porque contiene el término “opcionalmente” que es impreciso. Se sugiere modificar dicho termino por uno de rango concreto o eliminarlo de la reivindicación.

Las reivindicaciones 14, 16, 17 no son claras porque pretenden caracterizar el dsRNA por un resultado a alcanzar como son “donde el ligando se dirige al dsARN de hepatocitos”, “tiene una IC50 de menos de...”, “tiene una ED50 de dosis siple de menos de...”, “muestra mayor actividad en comparación con...”. Se sugiere proporcionar las características estructurales que permiten alcanzar dicho resultado.

Las reivindicaciones 20 a 23 no son claras porque pretenden caracterizar el dsRNA por referencia a códigos asignados en la solicitud, se sugiere a la solicitante caracteriza el dsRNA por su SEQ ID NO propia.

La reivindicación 27 no es clara porque pretende caracterizar la composición por el vehiculo mediante el cual se “administra”. Se sugiere eliminar dicha referencia e incluir las características de los componentes y proporciones que definen a la composición.

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 2016-05-31

Elaboró: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Dayron Alexander Ramirez Reyes