

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12855

Ref. Expediente N° NC2016/0002793

Señor(a)
PROTHENA BIOSCIENCES LIMITED

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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, literal f)

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

2. Título

Se sugiere retirar la referencia uso del título.

3. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patenteabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

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

El uso de la(s) reivindicación(es) 57 a 65 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

5. No es una invención (Art 15 D 486 literales (b))

El objeto de las reivindicaciones 69 no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 D486, toda vez que se refiere a un péptido que hace parte de un polipéptido aislado de la naturaleza.

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

El objeto de las reivindicaciones 66 a 68 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a métodos de tratamiento.

7. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 2 a 5, 7 a 11, no tienen entero sustento puesto que se refieren a porcentajes de similaridad, sin embargo, la descripción no demuestra que una modificación cualquiera de hasta un 10 % de las secuencias de como resultado un anticuerpo con la actividad deseada. Se sugiere definir las modificaciones indicado el aminoácido específico introducido y la posición.

Oficio N° 12855 8 de noviembre de 2016

Ref. Expediente N° NC2016/0002793

Las reivindicaciones 16 a 21 se refieren a la capacidad de unión del anticuerpo a un epitopo específico, que es un resultado a alcanzar y no definen al compuesto (ó producto), 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 esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto, en este caso las secuencias características del anticuerpo.

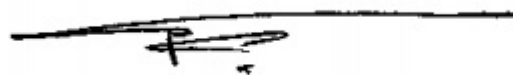
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud 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

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: SANDRA CAROLINA CRESPO
Revisado: SANDRA CAROLINA CRESPO
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ