

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

Oficio N° 479

Ref. Expediente N° 16172376

Señor(a)
GENENTECH, INC.

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. Título

El título de la solicitud es muy general y no hace referencia específica al objeto que se busca proteger. Se sugiere modificar el título, porque la referencia "anticuerpos" es demasiado amplia y dentro de la misma se incluye un gran número de compuestos de esa naturaleza que no se encuentran comprendidos dentro de la solicitud.

De igual manera se sugiere al solicitante omitir del título la referencia a usos.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patenteabilidad se realizará únicamente sobre las primeras 42 reivindicaciones.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 10 y 23 a 26 no son claras porque no se incluyen las características esenciales de la invención que el solicitante desea proteger, por el contrario sólo se proporciona un resultado a alcanzar correspondiente a su capacidad de unión a un receptor o fragmento específico, o su capacidad de reducir los niveles de glucosa en la sangre in vivo, o no afectar la densidad ósea, etc. Se sugiere omitir tales resultados a alcanzar, debido a que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. De igual manera se sugiere caracterizar los anticuerpos a los que hacen referencia dichas reivindicaciones, con base en: 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.

Oficio N° 479

Ref. Expediente N° 16172376

La reivindicación 13 carece de sustento, toda vez que en la descripción no se demuestra que cualquier variación dentro del 5% en las secuencias de las regiones variables de cadena pesada y ligera tenga esa actividad. Se sugiere restringir a una generalización razonable de lo divulgado en la descripción.

La reivindicación 14 no es clara y carece de sustento, porque tal como está escrita es posible hacer un sinnúmero de combinaciones de los 6 posibles CDRs, de igual manera no se definen las sustituciones conservativas. Se sugiere indicar los grupos de 6 CDRs que caracterizan cada anticuerpo, así como las sustituciones posibles. Por otra parte, la falta de sustento radica en que no está demostrado que cualquier combinación de CDRs tiene la misma actividad.

La reivindicación 15 no es clara porque no define las sustituciones conservativas posibles. Se sugiere indicar las sustituciones con base en lo divulgado en la descripción.

Las reivindicaciones 16 a 18 no son claras porque sólo definen 3 de los 6 CDRs que contiene un anticuerpo. Se sugiere al solicitante incluir las secuencias o grupos de secuencias de cada uno de los 6 CDRs.

Las reivindicaciones 27, 35 y 36 no tienen sustento, debido a que no está demostrado en la descripción que variaciones hasta de un 5% en las secuencias de las cadenas pesadas y ligeras o en sus regiones variables, conserven la actividad. Se sugiere restringir a una generalización razonable de lo divulgado en la descripción.

La reivindicación 37 no es clara porque no define el ácido nucleico con base en sus características técnicas esenciales. Se sugiere al solicitante incluir la secuencia de dicho ácido nucleico. Debido a que las reivindicaciones 38 a 40 son dependientes de la reivindicación 37, estas tampoco son claras por la misma razón, sus características técnicas esenciales no están bien definidas.

La reivindicación 42 no es clara porque hace referencia a "un agente terapéutico adicional" que no está definido. Se sugiere al solicitante definir el agente o grupo de agentes aceptables, por ejemplo mencionando una generalización de su estructura.

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.

Oficio N° 479

Ref. Expediente N° 16172376

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,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: SANDRA CAROLINA CRESPO CÁRDENAS
Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA