

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

Oficio N° 505

Ref. Expediente N° NC2016/0005879

Señor(a)
JANSSEN BIOTECH 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. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

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

2. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 7, 11, 13, 14 y 51 no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 literal b) D486, toda vez que hace referencia a un anticuerpo monoclonal aislado que se une a, y neutraliza una actividad biológica de un interferón omega humano (IFN- ω), lo cual tal y como está reclamado puede ser material biológico existente en la naturaleza o aquel que puede ser aislado.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 38 a 50 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método para tratar una enfermedad que comprende la administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo aislado.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- El objeto de la reivindicación 8 no tiene sustento puesto que menciona un anticuerpo el cual comprende la selección de distintas secuencias ID N° de HCDR1, HCDR2, HCDR3 con distintas secuencias ID N° de LCDR1, LCDR2, LCDR3, lo cual abarca una cantidad de posibilidades que aún no han sido exploradas por la solicitante. Se le sugiere a la solicitante restringir la solicitud a una razonable generalización especificando la estructura completa de los anticuerpos, es decir, las SEQ ID N° HCDR1, HCDR2, HCDR3 y sus respectivas SEQ ID N° LCDR1, LCDR2 y LCDR3.
- El objeto de las reivindicaciones 16 a 18, 22, 23, 31 y 32 no es claro puesto que menciona “en donde el anticuerpo neutraliza al menos los subtipos de IFN- α humano IFN- α A, IFN-Ab2, (...)”, “en donde el anticuerpo neutraliza, además, IFN (...)”, “en donde el anticuerpo a) inhibe la liberación de IP-10 inducida por interferón de leucocito en sangre entera en 250 U/ml (...)”, “en donde el marco de la región variable de cadena pesada del anticuerpo humano se deriva del gen (...)”, “en donde el marco de la región variable de cadena ligera del anticuerpo humano se deriva del gen (...)”, “en donde el

Oficio N° 505 16 de enero de 2017

Ref. Expediente N° NC2016/0005879

anticuerpo es biespecífico”, “en donde el anticuerpo se une a BLyS (...)”, lo cual son considerados resultados a alcanzar y no definen el anticuerpo, 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 estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- El objeto de las reivindicaciones 16, 19, 25 no es claro puesto que menciona “al menos”, “aproximadamente”, “90%, 95% o 97% idéntica a la sec. (...)”, es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

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,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA

Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA