

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

Oficio N° 2220

Ref. Expediente N° NC2017/0000950

Señor(a)
REGULUS THERAPEUTICS 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

Se sugiere modificar el título, porque la expresión "elección de microARN" es muy general y comprende compuestos que no están incluidos dentro de la solicitud.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

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

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 10 no son claras, porque no definen el oligonucleótido modificado reclamado con base en sus características técnicas esenciales. Se sugiere caracterizar el oligonucleótido mediante su SEQ ID NO completa o definiendo: la SEQ ID NO del oligo1, la SEQ ID NO del oligo2 y el o los nucleósidos (N) de la estructura presentada en la reivindicación 1.

Las reivindicaciones 1 y 3 a 6 no son claras ni concisas, porque la mención "donde oligo1 tiene una secuencia de nucleobases que es complementaria en un 100% a la secuencia de nucleobases de miR-103 y/o miR-107", corresponde a un resultado a alcanzar y, debido a que no definen la secuencia de nucleobases del oligo1, las reivindicaciones abarcan una cantidad de posibilidades aún no exploradas por el solicitante. Se sugiere omitir los resultados a alcanzar y definir el oligo1 con base en la SEQ ID NO.

Las reivindicaciones 1, 4, 6, 9 y 10 no son claras, porque utilizan el término "al menos" para referirse al número de enlaces fosfodiéster o al número de nucleósidos no modificados en el oligonucleótido, lo cual es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere omitir este término y presentar la SEQ ID NO del oligonucleótido reclamado.

Las reivindicaciones 7 y 8 no son claras, porque se refieren a que el compuesto tiene un emparejamiento erróneo con el primer nucleótido en el extremo 5' de miR-103 y miR-107, lo que corresponde a un resultado a alcanzar y no define al compuesto. Se

Oficio N° 2220

Ref. Expediente N° NC2017/0000950

sugiere omitir este resultado a alcanzar, dado que las reivindicaciones incluirían 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 del objeto reivindicado, es decir la SEQ ID No del oligonucleótido.

No obstante este examen se hace a las reivindicaciones 1 a 10 canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al Art. 20 literal d, al hacer referencia a la administración a un sujeto del compuesto reivindicado para tratar un trastorno metabólico, reducir los triglicéridos hepáticos, mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar la tolerancia a la glucosa o reducir los niveles de glucosa en sangre, y al Art. 14 puesto que menciona el uso en terapia del compuesto reivindicado.

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ