

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

Oficio N° 3356

Ref. Expediente N° NC2017/0001724

Señor(a)
OVASCIENCE 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 eliminar del título la referencia a usos de los anticuerpos Anti-Vasa, toda vez que estos corresponden a materia no patentable.

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 4 no son concisas, porque reclaman de forma repetitiva un anticuerpo que se une específicamente a una proteína VASA humana, en más de una reivindicación independiente. Se le recuerda al solicitante que por categoría inventiva de producto sólo puede haber una reivindicación independiente y las demás si son verdaderas modalidades deben presentarse en la forma de reivindicaciones dependientes. De igual manera, se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características estructurales del producto reclamado.

Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras, porque mencionan solamente los CDR de la región variable de cadena ligera o solamente los CDR de la región variable de cadena pesada respectivamente. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características estructurales del anticuerpo, es decir las SEQ ID NO de los 3 CDR de la región variable de cadena ligera y las SEQ ID NO de los 3 CDR de la región variable de cadena pesada.

Las reivindicaciones 1 y 2 carecen de sustento, porque tal como están redactadas las reivindicaciones, surgen múltiples combinaciones de CDRs de región variable de cadena pesada/CDRs de región variable de cadena ligera cuyo desarrollo no se evidencia en la descripción. Se sugiere definir las SEQ ID NO de los 6 CDRs que conforman el anticuerpo en una misma reivindicación, teniendo en cuenta lo obtenido y probado en la descripción.

Oficio N° 3356

Ref. Expediente N° NC2017/0001724

Las reivindicaciones 1 a 4 y 7 no son claras, porque utilizan los términos "y/o" y "por lo menos dos", los cuales son imprecisos y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por las características esenciales del anticuerpo reclamado, es decir la SEQ ID NO de la cadena ligera y la SEQ ID NO de la cadena pesada; o la SEQ ID NO de la región variable de la cadena ligera y la SEQ ID NO de la región variable de la cadena pesada; o las SEQ ID NO de los 3 CDR de la cadena ligera y las SEQ ID NO de los 3 CDR de la cadena pesada.

Las reivindicaciones 3 y 4 no son claras ni concisas, porque no proporcionan las características técnicas esenciales del anticuerpo reclamado, ya que sólo mencionan que los CDRs de la región variable de cadena ligera se seleccionan de los motivos 1-2 de CDR1, de los motivos 1-3 de CDR2, de los motivos 1-5 de CDR3, o que los CDRs de la región variable de cadena pesada se seleccionan de los motivos 1-2 de CDR1, de los motivos 1-2 de CDR2 y del motivo 1 de CDR3, lo cual da una cantidad de posibilidades aún no exploradas por el solicitante y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere caracterizar el anticuerpo mediante la SEQ ID NO de la cadena ligera y la SEQ ID NO de la cadena pesada; o la SEQ ID NO de la región variable de la cadena ligera y la SEQ ID NO de la región variable de la cadena pesada; o las SEQ ID NO de los 3 CDR de la cadena ligera y las SEQ ID NO de los 3 CDR de la cadena pesada.

Las reivindicaciones 5 a 7 no son claras, porque la referencia "preparación de anticuerpo" es imprecisa y no permite distinguir el objeto de la solicitud del estado de la técnica, ya que no es claro si se refiere a un anticuerpo o al proceso para producir el anticuerpo. Se sugiere aclarar dicho término y caracterizar el producto o proceso con base en las características técnicas esenciales.

Las reivindicaciones 8 y 9 no son claras, porque no definen las características esenciales del ácido nucleico reclamado. Se sugiere caracterizar dicho ácido nucleico mediante su SEQ ID NO.

La reivindicación 10 no es clara, porque no define la célula en términos de una línea celular.

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° 3356

Ref. Expediente N° NC2017/0001724

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