

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

Oficio N° 3596

Ref. Expediente N° NC2017/0002253

Señor(a)
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, MACROGENICS 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. Título

Se sugiere omitir del título la referencia "usos", toda vez que estos corresponden a materia no patentable.

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

El uso de las reivindicaciones 26 a 29 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14, toda vez que se refiere al uso del compuesto en medicina y para el tratamiento de una enfermedad autoinmunitaria o inflamatoria.

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

El objeto de la reivindicación 25 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, toda vez que hace referencia a la administración a un sujeto del compuesto o una composición farmacéutica que comprende dicho compuesto para tratar una enfermedad autoinmunitaria o inflamatoria.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara, porque no define las características técnicas esenciales del compuesto reclamado. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características esenciales del objeto de la solicitud, por lo que se sugiere definir: la SEQ ID NO del VL1, la SEQ ID NO del VH2, la SEQ ID NO de la región bisagra, la SEQ ID NO de la CH2 y CH3 del primer polipéptido, así como la SEQ ID NO del VL2 y VH1 del segundo polipéptido.

La reivindicación 1 carece de sustento, toda vez que no se evidencia en la descripción el desarrollo de compuestos que comprendan las siguientes características:

1) un VL1 que comprende la SEQ ID NO: 4, un VH1 que comprende la SEQ ID NO: 5, un VL2 que comprende la SEQ ID NO: 8 y un VH2 que comprende la SEQ ID NO: 7.

Oficio N° 3596

Ref. Expediente N° NC2017/0002253

2) un VL1 que comprende la SEQ ID NO: 6, un VH1 que comprende la SEQ ID NO: 3, un VL2 que comprende la SEQ ID NO: 8 y un VH2 que comprende la SEQ ID NO: 7.
3) un VL1 que comprende la SEQ ID NO: 8, un VH1 que comprende la SEQ ID NO: 7, un VL2 que comprende la SEQ ID NO: 4 y un VH2 que comprende la SEQ ID NO: 5.
4) un VL1 que comprende la SEQ ID NO: 8, un VH1 que comprende la SEQ ID NO: 7, un VL2 que comprende la SEQ ID NO: 6 y un VH2 que comprende la SEQ ID NO: 3.
Se sugiere caracterizar el compuesto teniendo en cuenta lo obtenido y probado en la descripción.

Las reivindicaciones 19 y 21 no son claras, porque utilizan la expresión "al menos" para referirse al número de enlaces disulfuro entre dos polipéptidos, la cual es imprecisa y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere reemplazarla por un valor preciso o rango concreto.

La reivindicación 23 no es clara, porque menciona que el compuesto "compite con un segundo compuesto para unirse a IL-23A y a TNF-alfa", lo que corresponde a un resultado a alcanzar y no define el compuesto reclamado, 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 técnicas del compuesto reclamado.

La reivindicación 30 no es clara, porque no define las características esenciales del ácido nucleico reclamado. Se sugiere caracterizar dicho ácido nucleico mediante su SEQ ID NO.

La reivindicación 33 no es clara, porque no caracteriza la célula en términos de una línea celular.

Las reivindicaciones 34 y 35 no son claras, porque mencionan un método para producir un polipéptido, pero este no se define mediante una secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas específicas en que se llevan a cabo. Se sugiere definir las etapas y condiciones técnicas como los reactivos utilizados, definidos mediante su estructura química, SEQ ID NO o nombre IUPAC, las condiciones fisicoquímicas en que se realiza la obtención de la célula, la expresión del ácido nucleico en la célula, el aislamiento y la purificación del polipéptido.

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° 3596

Ref. Expediente N° NC2017/0002253

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