

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

Oficio N° 6656

Ref. Expediente N° NC2017/0004119

Señor(a)
SAIBA GMBH

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. 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)

La reivindicación 1 no es clara, porque no define estructuralmente la partícula tipo virus modificada. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud, por lo que se sugiere definir la SEQ ID NO del polipéptido de CMV modificado, o la SEQ ID NO del polipéptido de CMV y la SEQ ID NO del epítipo de célula T ayudante.

La reivindicación 1 no es clara, porque utiliza expresiones como "*preferiblemente*" y "*alternativamente*" precediendo las características del polipéptido, lo cual no es limitativo, hace opcional esas características y no define el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 1 y 3 a 10 no son claras, porque utilizan expresiones como "*por lo menos un polipéptido de CMV modificado*", "*al menos 90%*", "*al menos 95%*", "*al menos 98%*", "*al menos 99%*", "*al menos 75%*", "*al menos 80%*", "*al menos el 85%*", "*por lo menos 95%*", "*por lo menos 98%*", "*por lo menos 99%*", "*por lo menos el 90%*" para referirse a porcentajes de identidad de secuencias, las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se le recuerda al solicitante que no se aceptan definiciones indicando porcentajes de homología o identidad, puesto que estas definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refiere. Se sugiere reemplazar los porcentajes de identidad por las características técnicas esenciales de la partícula tipo virus reclamada, es decir la SEQ ID NO del

Oficio N° 6656

Ref. Expediente N° NC2017/0004119

polipéptido de CMV modificado o la SEQ ID NO del polipéptido de CMV y la SEQ ID NO del epítipo de célula T ayudante.

La reivindicación 2 no es clara, porque menciona que el polipéptido de CMV comprende *"una secuencia de aminoácidos de una proteína de recubrimiento de CMV"*, sin embargo no define la SEQ ID NO de dicha proteína de recubrimiento. Se sugiere definir la proteína de recubrimiento de CMV mediante su respectivo SEQ ID NO.

Las reivindicaciones 3 y 4 no son claras ni concisas, porque mencionan que el polipéptido de CMV *"consiste de una secuencia de aminoácidos mutados"* y *"en donde dicha secuencia de aminoácidos mutados y dicha secuencia de aminoácidos a mutar difieren en por lo menos uno y en máximo 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 residuos de aminoácidos"*, lo cual abarca una cantidad de posibilidades aún no exploradas por el solicitante y no permite tener certeza de la secuencia del polipéptido. Se sugiere definir la SEQ ID NO del polipéptido mutado o definir las mutaciones y posición de las mismas respecto de una SEQ ID NO de referencia.

Las reivindicaciones 5 y 6 no son concisas porque repiten materia y presentan el mismo alcance, puesto que en ambas reivindicaciones se reclama una VLP modificada de CMV *"donde dicho polipéptido de CMV comprende, o preferiblemente consiste de (a) una secuencia de aminoácidos de una proteína de recubrimiento de CMV, en donde dicha secuencia de aminoácidos comprende, o preferiblemente consiste en, SEQ ID NO: 1 o (b) una secuencia de aminoácidos con una identidad de secuencia de al menos 75%, preferentemente de al menos 80%, más preferiblemente de al menos el 85%, otra vez más preferentemente de al menos 90%, otra vez más preferentemente de al menos 95%, aún más preferiblemente de al menos 98% y todavía otra vez, más preferentemente de al menos 99% de SEQ ID NO: 1"*. Se sugiere reclamar dicha materia en una única reivindicación. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que no se aceptan las definiciones indicando porcentajes de homología o identidad, puesto que estas definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refiere, por lo cual se sugiere definir la proteína de recubrimiento de CMV mediante la SEQ ID NO respectiva.

Las reivindicaciones 7 y 8 no son concisas porque repiten materia y presentan el mismo alcance, debido a que las dos reivindicaciones reclaman una VLP modificada de CMV *"donde dicho polipéptido de CMV comprende, o preferiblemente consiste de, (a) una secuencia de aminoácidos de una proteína de recubrimiento de CMV, en donde dicha secuencia de aminoácidos comprende SEQ ID NO: 21 o (b) una secuencia de aminoácidos de una proteína de recubrimiento de CMV que comprende una región de secuencia de aminoácidos, en donde dicha región de secuencia de aminoácidos tiene una identidad de secuencia de al menos 75%, preferentemente de al menos 80%, más preferiblemente de al menos el 85%, otra vez más preferentemente de al menos 90%, otra vez más preferentemente de al menos 95%, aún más preferentemente de al menos 98% y todavía otra vez, más preferentemente de al menos 99% con la SEQ ID NO: 21"*. Se sugiere reclamar dicha materia en una única reivindicación.

Las reivindicaciones 9 y 10 no son concisas porque repiten materia y presentan el mismo alcance, puesto que las dos reivindicaciones reclaman una VLP modificada de CMV *"donde dicho polipéptido de CMV comprende, o preferiblemente consiste de, una secuencia de aminoácidos de una proteína de recubrimiento de CMV, en donde dicha secuencia de aminoácidos comprende, o preferiblemente consiste de, SEQ ID NO: 1 o (b) una secuencia de aminoácidos con una identidad de secuencia de por lo menos*

Oficio N° 6656

Ref. Expediente N° NC2017/0004119

el 90% de la SEQ ID NO: 1; y en donde dicha secuencia de aminoácidos como se define en (a) o (b) en esta reivindicación comprende SEQ ID NO: 21; o en donde dicha secuencia de aminoácidos como se define en (a) o (b) en esta reivindicación comprende una región de secuencia de aminoácidos, en donde dicha región de secuencia de aminoácidos tiene una identidad de secuencia de por lo menos el 90% con la SEQ ID NO: 21". Se sugiere reclamar esta materia en una única reivindicación.

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 animal o un humano de la partícula tipo virus modificada, y al Art. 14, debido a que se menciona el uso de la partícula tipo virus modificada para la fabricación de un medicamento.

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