

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

Oficio N° 10619

Ref. Expediente N° NC2017/0007123

Señor(a)
DYAX CORP.

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

El uso de la(s) reivindicación(es) 52 a 54 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14, puesto que hace referencia al uso de la composición farmacéutica o al uso del anticuerpo biespecifico.

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

El objeto de las reivindicaciones 47, 48, 52 y 53 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia al método para tratar una enfermedad con la administración de una composición.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El objeto de la reivindicación 1 no es claro ni conciso puesto que no define estructuralmente el anticuerpo biespecífico, además, menciona que “en donde uno de los primeros y segundos anticuerpos se une a calicreína del plasma (pKal) y el otro anticuerpo se une a Factor XII”, lo cual es considerado un resultado a alcanzar y no define 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 le sugiere a la solicitante caracterizar el anticuerpo biespecifico estructuralmente, es decir, por medio de las SEQ ID N° de la cadena pesada y las SEQ ID N° de la cadena liviana de cada anticuerpo o las SEQ ID N° de los 6 CDRS correspondientes a cada anticuerpo.

El objeto de las reivindicaciones 3 a 8, 34, 39, 43, 45 no es claro puesto que menciona “porque el primer anticuerpo une pKal y el segundo anticuerpo une Factor XII”, “porque

Oficio N° 10619

Ref. Expediente N° NC2017/0007123

uno de los primeros y segundo anticuerpos unen calicreina plasma activa (pKal) y/o el otro anticuerpo une Factor XII activo (FXIIa), “una cadena pesada mutada, que, en comparación con la contraparte de tipo natural, tiene el residuo de lisina de terminal C eliminado o mutado”, “un residuo de glicina de terminal C, en lugar de un residuo de lisina”, “no contiene un motivo KR en su terminal C”, “un primer anticuerpo se une a calicreina del plasma (pKal) y un segundo anticuerpo que se une al Factor XIIa”, “en unión operable a un promotor”, “codifica un primer polipéptido”, los cuales 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 le sugiere a la solicitante caracterizar el anticuerpo biespecífico estructuralmente, es decir, por medio de las SEQ ID N° de las cadenas pesadas y ligeras de cada anticuerpo o las secuencias de los 6 CDRs de cada anticuerpo, realizando la respectiva aclaración de cuál de los anticuerpos se une a un antígeno específico, lo cual se encuentre debidamente soportado en el capítulo descriptivo.

El objeto de la reivindicación 10 y 16 no es claro puesto que menciona “ligador péptido” lo cual es la función del péptido. Se le sugiere al solicitante caracterizar el péptido, por medio de la SEQ ID N° respectiva que tenga sustento en el capítulo descriptivo.

El objeto de las reivindicaciones 35 a 38 no es claro puesto que hace referencia a la expresión “y/o” lo cual es impreciso y no permite distinguir el objeto de la solicitud del estado de la técnica. Se le sugiere a la solicitante mencionar específicamente las SEQ ID N° que conforman el anticuerpo biespecífico.

El objeto de la reivindicación 46 no es clara ni concisa puesto que menciona una composición mencionando que comprende “i) un anticuerpo biespecifico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-38, o ácido nucleico o conjunto de ácido nucleico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 39 a 45 y ii) un portador farmacéuticamente aceptable”, lo cual genera una cantidad de posibilidades aún no exploradas por la solicitante. Se le sugiere a la solicitante caracterizar la composición por el principal ingrediente activo, componentes y proporciones de los mismos.

El objeto de la reivindicación 49 no es claro puesto que menciona una célula hospedera, lo cual puede dar lugar a materia no patentable. Se le sugiere a la solicitante encabezar la reivindicación como “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° 10619

Ref. Expediente N° NC2017/0007123

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: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ