

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

Oficio N° 13311

Ref. Expediente N° NC2017/0009008

Señor (a)
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

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 "y usos de estos", puesto que corresponde a materia no patentable.

3. 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.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

La reivindicación 1 no es clara porque no caracteriza estructuralmente el oligómero reclamado y lo define con base en la secuencia a la cual se hibrida. Así mismo, la mención *"comprende una secuencia de nucleótidos contiguos que se hibrida con una secuencia de ácido nucleico dentro de una transcripción de proteína tau asociado a microtúbulos (MAPT, por sus siglas en inglés), caracterizado porque la secuencia de ácido nucleico corresponde a los nucleótidos 134,947-138,940 de sec. con núm. de ident.: 1"* corresponde a un resultado a alcanzar y no define el oligómero, 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 recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud. Se sugiere sustituir el resultado a alcanzar por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto y definir el oligómero mediante su secuencia (SEQ ID NO) o estructura química.

La reivindicación 2 no es clara porque no caracteriza estructuralmente el oligómero reclamado y lo define con base en la secuencia a la cual se hibrida. Adicionalmente, la mención *"comprende una secuencia de nucleótidos contiguos que se hibrida con una secuencia de ácido nucleico dentro de una transcripción de proteína tau asociado a microtúbulos (MAPT, por sus siglas en inglés), caracterizado porque la secuencia de ácido nucleico corresponde a los nucleótidos 72,802-73,072 de sec. con núm. de ident.: 1"* corresponde a un resultado a alcanzar y no define el oligómero, puesto que la

Oficio N° 13311

Ref. Expediente N° NC2017/0009008

reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud. Se sugiere sustituir el resultado a alcanzar por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto y definir el oligómero mediante su secuencia (SEQ ID NO) o estructura química.

Las reivindicaciones 1, 2, 8 y 9 no son claras porque establecen que *"comprende una secuencia de nucleótidos contiguos que se hibrida con una secuencia de ácido nucleico dentro de una transcripción de proteína tau asociado a microtúbulos (MAPT, por sus siglas en inglés), caracterizado porque la secuencia de ácido nucleico corresponde a los nucleótidos 134,947-138,940 de sec. con núm. de ident.: 1", "comprende una secuencia de nucleótidos contiguos que se hibrida con una secuencia de ácido nucleico dentro de una transcripción de proteína tau asociado a microtúbulos (MAPT, por sus siglas en inglés), caracterizado porque la secuencia de ácido nucleico corresponde a los nucleótidos 72,802-73,072 de sec. con núm. de ident.: 1", "la secuencia de nucleótidos hibrida a una secuencia de ácido nucleico dentro de nucleótidos 135,700-138,940; 136,000-138,940; 136,620-138,940; 136,860-138,940; 137,060-138,940; 137,300-138,940; 137,830-138,940; 138,030-138,940; 138,350-138,940; 134,821-135,020; 135,700-135,820; 136,000-136,110; 136,620-136,760; 136,860-136,960; 137,060-137,110; 137,300-137,400; 137,830-137,900; 138,030-138,140; 138,350-138,450; o 138,860-138,940 de sec. con núm. de ident.: 1", "la secuencia de nucleótidos hibrida a una secuencia de ácido nucleico dentro de nucleótidos 72,802-73,072; 72,812-73,062; 72,822-73,052; 72,832-73,042; 72,842-73,032; 72,852-73,022; 72,862-73,012; 72,872-73,002; 72,882-72,992; 72,892-72,982; o 72,902-72,972 de sec. con núm. de ident.: 1"*, los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el oligómero, puesto 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 reemplazarlos por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, la SEQ ID NO del oligómero o su estructura química.

La reivindicación 3 no es concisa porque la referencia *"al menos un análogo de nucleótido"* abarca múltiples moléculas que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud. Se sugiere definir el análogo de nucleótido teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

Las reivindicaciones 3, 5 y 10 no son claras porque utilizan las expresiones *"al menos", "uno o más", "una o más", "al menos aproximadamente 80 %, al menos aproximadamente 90 %, al menos aproximadamente 95 %, al menos aproximadamente 96 %, al menos aproximadamente 97 %, al menos aproximadamente 98 %, al menos aproximadamente 99 % o 100 % de identidad"*, las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se le recuerda al solicitante que no se aceptan las definiciones de secuencias indicando porcentajes de homología o identidad, puesto que tales definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refieren. Se sugiere sustituir los porcentajes de identidad por la SEQ ID NO del ácido nucleico y las referencias *"al menos", "uno o más"* y *"una o más"* por un valor preciso.

La reivindicación 6 no es clara porque no especifica a qué corresponde "L" y "D" en las secuencias reclamadas. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

Oficio N° 13311

Ref. Expediente N° NC2017/0009008

La reivindicación 7 carece de soporte porque no se evidencia en la descripción el desarrollo de oligómeros que comprendan todos los análogos de nucleótido reclamados en la reivindicación. Se sugiere definir el análogo de nucleótido teniendo en cuenta lo que se encuentra debidamente sustentado en el capítulo descriptivo, donde se evidencia que el análogo de nucleótido corresponde a LNA (ácido nucleico bloqueado).

La reivindicación 10 no es clara porque hace referencia a las figuras según la expresión *"una secuencia de ácido nucleico seleccionada de las secuencias en las Figuras 2, 3, 6, 7, 16A, 16B, 20A y 20B"*. Se sugiere eliminar la referencia a las figuras e incorporar al cuerpo de la reivindicación la información que el solicitante considere susceptible de protección.

No obstante, este examen se realiza 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, tal como se hace referencia a métodos de tratamiento que comprenden la administración del oligómero.

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