

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

Oficio N° 17078

Ref. Expediente N° NC2017/0011778

Señor  
UCB BIOPHARMA SPRL

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. Cesión (Art. 26 D 486, literal k)**

La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la Patente de Invención del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)**

Se debe allegar el resumen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486, que consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Considerando que las denominaciones "inhibidor de la actividad del CSF-1R" y "un nuevo método de tratamiento de enfermedades neurológicas" no permiten precisar los elementos característicos de la invención que es objeto de la presente solicitud de patente. Debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

**3. Título**

El título no puede referirse a métodos de tratamiento, ni limitarse a una descripción de un uso. El título debe especificar la invención que es objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria. Esto considerando que el objeto de la solicitud hace referencia a "Un inhibidor de la actividad del CSF-1R"

Oficio N° 17078

Ref. Expediente N° NC2017/0011778

#### **4. Descripción (Art. 28 D486)**

La descripción no es suficiente porque no caracteriza ni especifica la materia reclamada en la reivindicación 2, donde "el inhibidor es un ácido nucleico". La descripción propiamente dicha de la estructura de la invención, debe ser redactada con suficiente detalle como para que pueda ser ejecutada por una persona normalmente versada, ajena al solicitante. Se recuerda que la caracterización de una secuencia de ADN debe hacerse por su secuencia de ácidos nucleicos y tanto en la descripción como en las reivindicaciones debe indicarse su respectivo SEQ ID NO.

#### **5. Pago por Excedentes de Reivindicaciones**

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patenteabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones. Para el análisis de cada una de las demás reivindicaciones es necesario el pago de la respectiva tasa.

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

La reivindicación 1 no son patentable de acuerdo con el Art. 14. porque reclama el uso de "un inhibidor de la actividad del CSF-1R para el tratamiento y/o profilaxis de enfermedades neurológicas". A diferencia de un producto o procedimiento, un uso no es patentable toda vez que no es susceptible de aplicación industrial.

#### **7. Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

Las reivindicaciones 2-9 no son claras porque presentan como característica técnica esencial de la invención la funcionalidad de "inhibidor", la cual no se acepta como característica técnica ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

Las reivindicaciones 2-8 no son concisas porque están definidas en términos de géneros funcionales como "el inhibidor es un ácido nucléico", "el inhibidor es un anticuerpo", "derivado funcionalmente activo de él", "es monoclonal o policlonal", "es quimérico, humanizado o humano", "es biespecífico o multiespecífico", "se conjuga con una o más molécula(s) efectora(s)" y "se une al CSF-1R". Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados, como los indicados en los ejemplos.

La reivindicación 10 no es clara porque caracteriza el objeto de la solicitud en términos de una actividad al referirse a que "cruza la barrera hematoencefálica (BHE) alcanzando en el cerebro una cantidad terapéuticamente eficaz suficiente para el tratamiento y/o profilaxis de un paciente que padece una enfermedad neurológica", que es un resultado a alcanzar y no definen al compuesto, 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

Oficio N° 17078

Ref. Expediente N° NC2017/0011778

características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20d tal como usos y métodos de tratamiento. No obstante, el presente examen se hizo únicamente a las 10 primeras reivindicaciones que fueron las pagadas.

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: KATHERINNE MANRIQUE PERICO  
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES  
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ