

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

Oficio N° 17476

Ref. Expediente N° NC2017/0011964

Señor

FERRING B.V.

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. Título

El título hace referencia a una generalidad que no permite comprender el alcance de la solicitud al referirse a "Método de producción de gonadotropina". 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 método para producir hCG recombinante"

2. 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.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 3-5 no son claras porque usan el término "por lo menos" que es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 3-5 no son claras porque se refieren a porcentajes de homología respecto a determinadas secuencias. Se recuerda que un polipéptido debe ser caracterizado por su secuencia de aminoácidos que debe indicarse con su respectivo SEQ ID NO.

Oficio N° 17476

Ref. Expediente N° NC2017/0011964

Las reivindicaciones 6, 7 y 11 no son claras porque hacen referencia a PER.C6, que es una marca registrada y por tanto no permite la identificación concreta del producto en términos de por ejemplo su composición y estructura, las cuales pueden cambiar con el paso del tiempo aunque conserve el mismo nombre. Se sugiere aclarar cuáles son las características de la línea celular en cuestión.

La reivindicación 10 no es clara porque menciona un procedimiento sin caracterizarlo. Se recuerda que los procedimientos se definen mediante una secuencia lógica de etapas sus condiciones técnicas específicas.

Las reivindicaciones 7-9 no son concisas porque otorgan como característica las definiciones de "tiene integrada en su genoma una secuencia que codifica", "tiene integrado en su genoma un ADNc que codifica" y "tiene integrado en su genoma una secuencia de ácidos nucleicos que codifica", respectivamente. Estas definiciones son entendidas como funcionalidades y no determinan las características esenciales del objeto de la solicitud de patente, por lo cual se sugiere caracterizar las secuencias que han sido obtenidas y evaluadas, es decir, que se encuentran debidamente sustentadas. Se recuerda que las secuencias de ADN son caracterizadas por su secuencia de ácidos nucleicos identificadas por su SEQ ID NO.

Las reivindicaciones 5-9 no son claras porque se refieren a "una célula", que puede ser entendido como material aislado de la naturaleza. Se recuerda que para que haya claridad en estas reivindicaciones el término "línea celular" es el más indicado.

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° 17476

Ref. Expediente N° NC2017/0011964

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,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: KATHERINNE MANRIQUE PERICO
Revisado: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA
Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA