

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

Oficio N° 105

Ref. Expediente N° NC2017/0013356

Señor (a)
NOVARTIS 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. Título

Se sugiere omitir del título la referencia "*métodos de uso*" porque corresponde a materia no patentable.

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 D 486)

Las reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque no definen estructuralmente el anticuerpo reclamado y sólo mencionan el antígeno o el epítipo al que se une. Se sugiere definir el anticuerpo mediante sus secuencias, indicando la SEQ ID NO de la cadena ligera y la SEQ ID NO de la cadena pesada, o la SEQ ID NO de la región variable de cadena ligera y la SEQ ID NO de la región variable de cadena pesada, o las SEQ ID NO de los 6 CDRs.

Las reivindicaciones 1 y 10 no son claras ni concisas porque reclaman el mismo objeto. De igual manera, la expresión "*Un aislado anti-FXI y/o anti-FXIa anticuerpo*" es confusa. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes y reclamar el anticuerpo en una única reivindicación independiente y de ser el caso, presentar las diferentes modalidades en forma de reivindicaciones dependientes.

Las reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque utiliza la expresión "*fragmento*", la cual es imprecisa y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por "*fragmento de unión a antígeno*" o establecer la secuencia del fragmento al que se refiere.

La reivindicación 10 no es clara porque menciona que el anticuerpo "*bloquea la unión a uno o más Factores IX, XIIa y trombina*", lo que corresponde a 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 sugiere reemplazarlo por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, las secuencias que conforman el anticuerpo en su cadena ligera y pesada, en sus regiones variables de cadena ligera y pesada, o en sus 6 CDRs.

Oficio N° 105

Ref. Expediente N° NC2017/0013356

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), puesto que se reclaman métodos de tratamiento que comprenden la administración de una composición a un sujeto.

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,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA