

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

Oficio N° 2210

Ref. Expediente N° NC2018/0001256

Señor

JANSSEN BIOTECH INC.

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

El resumen está incompleto porque no contiene la totalidad de elementos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486. Éste no expone el campo de aplicación, en términos del problema técnico que se resuelve con la aplicación del objeto de la presente solicitud. Tampoco identifica el objeto de la solicitud por sus características esenciales. El resumen no puede referirse a usos. Por lo que se recuerda que, el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la 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. Esto considerando que la solicitud comprende anticuerpos anti-CD154 con estructura que debe ser definida por:

- Las secuencias de la cadena ligera y las secuencias de la cadena pesada; o
- las secuencias de la región variable de la cadena ligera y las secuencias de la región variable de la cadena pesada; o

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

Oficio N° 2210

Ref. Expediente N° NC2018/0001256

- las secuencias de los 3 CDR de la cadena ligera y las secuencias de los 3 CDR de la cadena pesada.

2. Título

El título se refiere a "usos" de los compuestos que son objeto de la solicitud de patente. Considerando que los usos son materia considerada exceptuada de patentabilidad, se sugiere eliminar esta denominación del título.

3. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no es clara cuando se refiere a "RU (unidades de respuesta) de anticuerpos" porque es un término no conocidos en el campo técnico. Se sugiere hacer las aclaraciones correspondientes.

4. 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.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1, 2, 9 y 10 no son claras porque usan el término "opcionalmente". Este término, precediendo una característica no es limitativo y hace optativa la característica sin limitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 5 - 8 no son claras porque describen el objeto de la solicitud en términos de resultados a alcanzar cuando se refieren a que "no activa plaquetas", "se une a CD154 con una constante de disociación (KD) de aproximadamente 5×10^{-9} M", "inhibe la proliferación de células B", "inhibe la expresión mediada por CD154", "se

Página 2 de 4

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

Oficio N° 2210

Ref. Expediente N° NC2018/0001256

une a un primer monómero de CD154", "se une a los residuos E182, S185, (...)" o "se une a los residuos T176, F177, C178, (...)". Estos resultados a alcanzar no son permitidos como características técnicas esenciales ya que no definen el objeto de la solicitud de patente, 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. Es necesario adicionar a estas reivindicaciones las características que contribuyen a la obtención de dichos efectos.

Las reivindicaciones 9 y 10 no son concisas porque se refieren de forma inespecífica a "sustituciones de aminoácidos", lo que no permite delimitar el objeto de la solicitud, ni distinguir éste del estado del arte. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de sustituciones que han sido realizadas o probadas, es decir, que se encuentran debidamente sustentadas.

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.

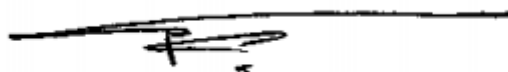
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2210

Ref. Expediente N° NC2018/0001256

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,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: Katherinne Manrique Perico
Revisado: Juanita Andrea Carvajal Guerra
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

