

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

Oficio N° 3026

Ref. Expediente N° NC2018/0002510

Señor

GENENTECH 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. Título

El título hace referencia a "Plataforma de armazón de nudo de cistina", sin embargo, las expresiones no son ampliamente conocidas en el campo técnico, se sugiere modificar el título a estructura peptídica que se une a factor de crecimiento endotelial vascular A construida con bucles de cistina, composiciones y procedimientos de elaboración.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

Las reivindicaciones 117 y 118 a 124 no son patentables, de acuerdo con el art. 14, toda vez que reclaman usos "en el tratamiento de una enfermedad ocular". A diferencia de un producto o procedimiento, un uso no es patentable toda vez que no es susceptible de aplicación industrial.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3026

Ref. Expediente N° NC2018/0002510

Las reivindicaciones 113 a 116, 119 y 125 no son patentables de acuerdo con el literal D, art. 20, D 486, toda vez que reclaman "Un método para tratar una enfermedad ocular".

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 84, 92 y 96 no son claras porque usan los términos "al menos" o "aproximadamente". Estos términos son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Las reivindicaciones 94 y 95 no son claras porque no caracterizan el péptido de nudo de cistina de la solicitud mediante sus características técnicas esenciales, sino en términos de resultados a alcanzar, cuando se refieren a que el péptido "(...) *compite con el anticuerpo G6.31 por la unión a VEGF-A*". Estos resultados a alcanzar no son considerados 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. Se sugiere adicionar a estas reivindicaciones las características que contribuyen a la obtención de dichos efectos.

Las reivindicaciones 107 a 109 no son claras porque presentan como características técnicas esenciales de la invención, ventajas técnicas y funcionalidades como "que codifica para el CKP", "que codifica para la molécula de ácido nucleico", y "que comprende el vector de expresión", respectivamente. Estas ventajas técnicas y funcionalidades no se aceptan como características técnicas, ya que no definen específicamente la estructura del ácido nucleico, el vector o célula reclamadas. Se recuerda que la caracterización de un ácido nucleico se da por su secuencia de nucleótidos y su correspondiente SEQ ID NO en la solicitud de patente.

Las reivindicaciones 110 y 111 no son claras porque mencionan un método pero este no se define correctamente, ya que sólo menciona las operaciones de "cultivar", "recuperar", "sintetizar". Se sugiere caracterizar adecuadamente los métodos reclamados mediante su secuencia lógica de etapas y sus respectivas condiciones técnicas específicas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3026

Ref. Expediente N° NC2018/0002510

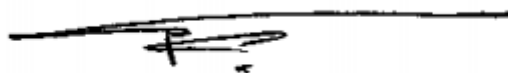
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud 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,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: KATHERINNE MANRIQUE PERICO.

Revisado: LENIN ROBERTO GUERRERO SUÁREZ.

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LOPEZ.

