

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

Oficio N° 3515

Ref. Expediente N° NC2018/0003168

Señor (a)
IONIS PHARMACEUTICALS 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 D 486)

Con respecto al resumen se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486, en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Se sugiere complementar el resumen de manera que se indiquen las características técnicas de los compuestos reclamados y, teniendo en cuenta que la descripción se refiere a oligonucleótidos modificados que contienen gápmers, se sugiere incluir dicha información en el resumen.

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

El objeto de las reivindicaciones 43 a 45 no es patentable de acuerdo con el art. 14, puesto que se reclama el uso del compuesto para tratar, prevenir o mejorar el cáncer o para elaborar un medicamento para tratar el cáncer.

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

El objeto de las reivindicaciones 39 a 42 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, toda vez que se refiere a un método de tratamiento.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten materia, las cuales presentan el mismo

Página 1 de 3

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

Oficio N° 3515

Ref. Expediente N° NC2018/0003168

alcance. Las reivindicaciones 1 a 7 y 9 a 14 no son concisas porque reclaman un compuesto que comprende un oligonucleótido modificado en más de una reivindicación independiente. Se le recuerda al solicitante que por categoría inventiva de producto sólo debe haber una reivindicación independiente y las demás, si son verdaderas modalidades, se deben presentar en la forma de reivindicaciones dependientes. Se sugiere reclamar el compuesto que comprende un oligonucleótido modificado en una única reivindicación independiente y de ser el caso, indicar las diferentes modalidades.

Las reivindicaciones 8 y 22 no son concisas porque tienen el mismo alcance y las dos establecen que el oligonucleótido comprende un segmento gap constituido por desoxinucleósidos unidos, un segmento lateral 5' constituido por nucleósidos unidos y un segmento lateral 3' constituido por nucleósidos unidos; donde el segmento gap está situado entre el segmento lateral 5' y el segmento lateral 3' y donde cada nucleósido de cada segmento lateral comprende un azúcar modificado. Se sugiere no repetir materia y mencionar dichas características en una única reivindicación.

Las reivindicaciones 35 y 36 no son claras ni concisas porque reclaman la misma materia y la mención "ISIS 651987" corresponde a una identificación arbitraria asignada por el solicitante durante el desarrollo de la invención que no es conocida en el campo técnico y no permite su comparación con el estado de la técnica. Se sugiere reclamar el compuesto en una única reivindicación y eliminar la referencia "ISIS 651987".

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **3515**

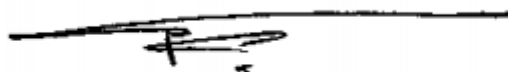
Ref. Expediente N° NC2018/0003168

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: TATIANA VARGAS RIVERA
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ