

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4783

Ref. Expediente N° NC2018/0004090

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

Con respecto al resumen, que se encuentra incompleto, 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, 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.

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

El uso de las reivindicaciones 85-101, 179-182 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 65, 66, 102-178, 181, 182 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se hace mención de administrar un anticuerpo o compuesto a un sujeto, es causal de excepción de patentabilidad por el literal d) art 20 D486. De igual manera las reivindicaciones 65 y 66 ya que hacen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4783

Ref. Expediente N° NC2018/0004090

referencia a parámetros que implican de manera implícita la administración del anticuerpo.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1-19, 22-24 ,60 no son claras porque el anticuerpo está caracterizado en función del epitope y no por su estructura. Debería presentarse su estructura completa, es decir, deberían mencionarse:

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

Las reivindicaciones 36-40 no son concisas, porque al reclamarse en función del porcentaje de similitud, existen una gran cantidad de posibilidades que no fueron exploradas. Se sugiere hacer mención de las sustituciones puntuales que causan la diferencia con respecto a la secuencia original de la invención.

Las reivindicaciones 36-40, 63 no son claras, porque el término: "al menos", 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 41-45 47-53, 55-58 no son claras, porque se refieren a "estimula la interacción de PVR cyno con CD226 cyno y CD96 cyno, se une específicamente a TIGIT y estimula la interacción de PVR humano con CD226 humano y CD96 humano, se une específicamente a TIGIT y estimula la interacción de PVR con CD226 y CD96, se une específicamente a TIGIT y estimula la interacción de PVR con CD226 o CD96, inhibe o bloquea la unión de TIGIT cyno a PVR cyno con un valor IC50 de 1 nM a alrededor de 5 nM, inhibe o bloquea la unión de TIGIT cyno a PVR cyno con un valor IC50 de 1 nM a alrededor de 50 nM, inhibe o bloquea la unión de TIGIT cyno a PVR cyno con un valor IC50 de 50 nM o menos, inhibe o bloquea la unión de TIGIT humano a PVR humano con un valor IC50 de 1 nM a alrededor de 10 nM, inhibe o bloquea la unión de TIGIT humano a PVR humano con un valor IC50 de 10 nM o menos, inhibe la señalización intracelular mediada por unión de TIGIT a PVR, el anticuerpo antagonista se une específicamente a TIGIT e inhibe o bloquea la interacción de TIGIT con el receptor de poliovirus (PVR), el anticuerpo se une a TIGIT humano con una Kd

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

Oficio N° 4783

Ref. Expediente N° NC2018/0004090

de alrededor de 0.1 nM o menos y TIGIT cyno con una Kd de alrededor de 0.5 nM, el anticuerpo se une a TIGIT humano con una Kd de alrededor de 0.1 nM a alrededor de 1 nM y TIGIT cyno con una Kd de alrededor de 0.5 nM a alrededor de 1 nM, el anticuerpo se une a TIGIT humano con una Kd de alrededor de 10 nM o menos y TIGIT cyno con una Kd de alrededor de 10 nM o menos, el anticuerpo es capaz de unirse a ambos TIGIT humano y TIGIT de mono cynomolgus (cyno), pero no a TIGIT murino, el anticuerpo es capaz de unirse a TIGIT de conejo", que son resultados a alcanzar y no definen al compuesto (o producto), 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 esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 80 no es concisa, porque el término "agente citotóxico" es muy general. Se sugiere mencionar el tipo o clase de agente citotóxico que está relacionado con la invención.

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.

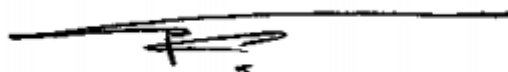
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4783

Ref. Expediente N° NC2018/0004090

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: DAVID SEBASTIAN ARDILA LOZANO
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ