

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4934

Ref. Expediente N° NC2018/0004152

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

Las reivindicaciones 28, 29 y 53 a 65 no son patentables de acuerdo con el literal d, art. 20 D 486, toda vez que se refieren a métodos de tratamiento cuando mencionan "un método para tratar el cáncer que comprende administrarle a un paciente (...)".

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 25, 44 y 66 no son claras porque usan el término "alrededor", así como la reivindicación 27 no es clara porque usa el término "cantidad terapéutica". 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.

La reivindicación 30 no es clara porque menciona un procedimiento pero este no se define de forma correcta. Se sugiere caracterizar el "método para fabricar un

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

Oficio N° 4934

Ref. Expediente N° NC2018/0004152

compuesto conjugado de anticuerpo-fármaco" mediante su secuencia lógica de etapas y sus condiciones técnicas específicas.

Las reivindicaciones 34 a 42, 44, 45 y 47 no son concisas porque repiten materia, toda vez que presentan el mismo alcance de las reivindicaciones 11, 15 a 22 y 25 a 27, respectivamente. Se sugiere hacer los ajustes pertinentes como por ejemplo eliminar las reivindicaciones que repiten materia.

Las reivindicaciones 11 a 26, 30, 32 a 45 y 66 a 69 no están sustentadas en la descripción porque reclaman "sales farmacéuticamente aceptables". Estas formas químicas no se encuentran debidamente caracterizadas mediante su estructura y nombre químico; ni fue demostrado su desarrollo y la forma como resuelven el respectivo problema técnico de la solicitud. Se recuerda que las características técnicas de las sales están supeditadas al tipo de sal y a las características cristalinas de las mismas. De esta forma, es necesario tener sustento experimental en caso de que estas formas químicas sean objeto de solicitud de patente. De lo contrario se sugiere eliminarlas del capítulo reivindicatorio.

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.

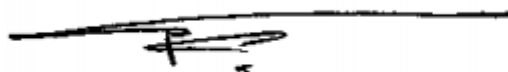
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **4934**

Ref. Expediente N° NC2018/0004152

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: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ