

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

ASUNTO	Radicación	10-63303
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	- - - 18592
	Folios	004

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒
		Cap. II	☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2008/082890
Fecha de Presentación Internacional 07 Noviembre 2008

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 92 a 250	26/Mayo/2010
Reivindicaciones:	Folios 251 a 254	26/Mayo/2010
	Folios 369 a 372	14/Septiembre/2010
	Folios 385 a 388	28/Octubre/2011
Dibujos:	Folios 256 a 283	26/Mayo/2010
Secuencias:	Folios 284 a 323	26/Mayo/2010
Prioridad:	US 60/986.170	07/Noviembre/2007
	US 61/013.620	13/Diciembre/2007
	US 61/015.620	20/Diciembre/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones al capítulo reivindicatorio en los folios 85 a 388 ya que no amplían la materia, y sobre dicho capítulo se realiza el análisis de patentabilidad.

4. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Polipéptidos anti-microbianos para uso en el tratamiento de trastornos microbianos" (modificado en el folio 328)

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar moléculas útiles en el tratamiento de infecciones microbianas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones para el tratamiento de trastorno microbiano mediante la modulación de la respuesta inmune del hospedero. Más particularmente, se relaciona con composiciones que median una respuesta inmune anti-microbiana, y métodos para el tratamiento de una infección microbiana usando tales composiciones.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K38/20

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 1 a 31 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

El examinador aclara que si el deseo del solicitante es proteger los péptidos y ácidos nucleicos útiles en el tratamiento de infecciones microbianas mencionadas en dichas reivindicaciones, dicha materia no es patentable bajo el Art. 15 Literal b D486, ya que son moléculas aisladas de *Homo sapiens*.

Si la intención del solicitante es proteger antagonistas divulgados en la descripción que no estén dentro de las excepciones de patentabilidad antes mencionadas, el examinador aclara que:

- Una reivindicación puede escribirse con la estructura "Preámbulo-enlace gramatical-parte característica", donde el preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica, el enlace gramatical puede ser del tipo: "caracterizado por", "que comprende", "que consiste en", y la parte característica indica las características técnicas nuevas que se desean proteger.
- Un antagonista (péptido, polipéptido o polinuclótido) debe ser caracterizado por su estructura, es decir la SEQ ID NO correspondiente, no son aceptables las definiciones a partir de la molécula a la que dicho antagonista se une, ni aquellas que hacen referencia a porcentajes de homología, ya que dichas caracterizaciones no permiten identificar inequívocamente la materia reclamada.
- Si el solicitante desea reclamar antagonistas que corresponden a péptidos y el ácido nucleico que lo codifica debe proporcionar las dos secuencias, peptídica y nucleótida.
- Los resultados a alcanzar y usos, tales como las enfermedades a tratar, pueden utilizarse como caracterizadores de la reivindicación, siempre y cuando se haya caracterizado el objeto de la reivindicación de manera correcta (por su estructura).

6. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a un uso, se sugiere al solicitante modificarlo ya que dicha materia no es patentable bajo el Art. 14 D486.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 32 a 34 no son claras, ya que no identifican inequívocamente todos los componentes del Kit reclamado. El solicitante debe proporcionar todos los elementos de dicho Kit, incluyendo las componentes (con su respectiva estructura) y proporciones que conforman las composiciones que hacen parte del kit, no se aceptan definiciones a partir de resultados a alcanzar (tratamiento de enfermedades) o usos. Se aclara al solicitante que un kit debe tener más de un componente, si dicho kit solo contiene la composición, el solicitante debe modificar la reivindicación para reclamar la composición que desea proteger.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 07/Noviembre/2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US20030099649	Composition and method for treating inflammatory disorders	29/Mayo/2003

D1 divulga inhibidores de la IL-22, así como composiciones farmacéuticas y métodos de uso de los mismos. Los inhibidores incluyen anticuerpos de IL-22 y son útiles para tratar trastornos inflamatorios.

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030529&CC=US&NR=2003099649A1&KC=A1

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 32 consiste en “Un kit para tratar una infección de un patógeno microbiano que comprende una composición farmacéutica para el tratamiento de un trastorno microbiano, en donde dicha composición farmacéutica comprende un polipéptido antimicrobiano (AMP) o un modulador AMP en donde dicho AMP es IL-22”.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Kit	Kit
Composición farmacéutica	Composición farmacéutica

Polipéptido antimicrobiano (AMP) o un modulador AMP en donde dicho AMP es IL-22	Polipéptido o polinucleótido que corresponde a un antagonista de IL-22.
---	---

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 32 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual divulga la secuencia de aminoácido SEQ ID NO 2 que es idéntica a la SEQ ID NO 8 de la presente invención (parágrafo 83), que corresponde a un polipéptido antimicrobiano IL-22. Divulga que dentro de las actividades de IL-22 se encuentra el promover o potencializar la cicatrización de heridas (parágrafos 120 y 166) y la actividad de crecimiento de tejido (parágrafo 217 a parágrafo a 237), incluyendo el tejido intestinal (parágrafo 224). Adicionalmente, divulga que los moduladores de IL-22 pueden exhibir una actividad de estimulación o supresión inmune, de manera que IL-22 es útil para el tratamiento de deficiencias o desordenes inmunes, los cuales pueden ser genéticos o causados por infecciones con virus, bacterias u hongos (parágrafo 196). Por último, divulga que dichos péptidos y ácidos nucleicos pueden ser administrados en Kit conformados por composiciones que los contienen (parágrafo 127). En consecuencia, la reivindicación 32 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1. La reivindicación dependiente 34 no menciona alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no es nueva.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20030099649	32 y 33	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 23 OCT. 2012

Elaborado por: Sandra Carolina Crespo Cárdenas
Revisado Por: Consuelo Leguizamón Leguizamón 
Aprobado por: José Luis Salazar López