

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-100099- -4	FECHA: 2012-11-23 17:15:55
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN
NOTIFICACIONES@CLARKEMODET.COM.CO

Asunto: Radicación: 11-100099- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 23223
Folios: 3

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2010/024377				
Fecha de Presentación Internacional	17/02/2010				

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 9 a 81	08/Agosto/2011
Reivindicaciones:	Folios 82 a 86	08/Agosto/2011
Secuencias:	Folios 87 a 104	08/Agosto/2011
Dibujos:	Folios 105 a 114	08/Agosto/2011
Prioridad:	US 61/153.038	17/Febrero/2009

2. Análisis de la Prioridad

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

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En la presente solicitud

se estudiaran las 39 reivindicaciones de los folios 82 a 86, ya que el solicitante cancelo la tasa de presentación y de las reivindicaciones adicionales (Fls. 3 a 7).

Título de la solicitud: “Moléculas de anticuerpo que tienen especificidad por humano OX40”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar moléculas útiles para la disminución de la expresión de OX40, con el fin de proporcionar terapias alternativas a enfermedades autoinmunes e inflamatorias.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona moléculas de anticuerpo que tienen especificidad por determinantes antigénicos de humano OX40, usos terapéuticos de las moléculas de anticuerpo y moléculas para producir dichas moléculas de anticuerpo.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 39/395; A 61 P 37/02; C 07 H 21/04; C 07 K 16/16; C 07 K 2/00; C 12 N 15/74; C 12 N 5/10; C 12 P 21/00

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicación 29 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado, ya que corresponde a la secuencia tal como se encuentra en la naturaleza de un epítrope OX40 humano.

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

El uso de las reivindicaciones 38 y 39 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro por que se refiere a anticuerpos pero no define en una sola reivindicación todas las características esenciales completas necesarias para identificar la molécula que se desea proteger. Es importante mencionar que un anticuerpo debe caracterizarlo a partir de su estructura completa, mencionando las secuencias que lo conforman en la cadena ligera y cadena pesada, y las secuencias variables de las cadenas ligera y pesada o las secuencias de los 6 CDR's que conforman ambas cadenas¹.

Las reivindicaciones 1 y 3 reclaman la misma materia que las reivindicaciones 2 y 4 respectivamente, se sugiere al solicitante eliminar las repeticiones.

Las reivindicaciones 6, 7, 12 y 14 no tienen sustento en la descripción porque hacen referencia a porcentajes de homología de las secuencias reclamadas, sin embargo en la descripción (Fls. 61 y 62) no se hace referencia a que el solicitante haya hecho sustituciones, inserciones o eliminación de aminoácidos que justifiquen el reclamar moléculas con un 60% de homología en sus CDR's frente a las secuencias descritas, de manera que se demuestre que una molécula que tenga una estructura con dichas características posee el efecto técnico reclamado por el solicitante. Se sugiere al solicitante que caracterizar las posibles variantes estructurales de la secuencias citadas en estas reivindicaciones por su secuencia completa, la cual además debe ser adjuntada en un listado aparte con su respectivo SEQ ID NO, dichas variantes deben estar completamente sustentadas en la descripción. Por último se recuerda al solicitante que no se aceptan definiciones indicando porcentajes de homología, puesto que esta definición no permite establecer la secuencia aminoácida exacta a la que se refiere².

1 “Examen de forma y fondo solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad”, Págs. 210, expedido por la superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser consultado en <http://api.sic.gov.co/Biblioteca.html>

2 “Examen de forma y fondo solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad”, Págs. 208-209, expedido por la superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser consultado en <http://api.sic.gov.co/Biblioteca.html>

La reivindicación 15 no es clara por que no especifica la modificación necesaria para habilitar una molécula efectora o reportadora que se unirá al anticuerpo. Ya que dicha información se encuentra en las reivindicaciones 16 y 17, se sugiere al solicitante unirlas en una sola reivindicación con el fin de hacer más conciso el capítulo.

De la misma manera se sugiere redactar una sola reivindicación que contenga todas las características esenciales de la molécula efectora o reportadora que se une al anticuerpo que se encuentran en las reivindicaciones 19 a 21, con el fin de hacer más conciso el capítulo.

Las reivindicaciones 24 a 28 no son claras por que definen los anticuerpos reclamados por resultados a alcanzar como es su afinidad por un epítipo. Se recuerda al solicitante que un anticuerpo debe caracterizarlo a partir de su estructura completa, mencionando las secuencias que lo conforman en la cadena ligera y cadena pesada, y las secuencias variables de las cadenas ligera y pesada o las secuencias de los 6 CDR's que conforman ambas cadenas².

La reivindicación 30 no es clara por que no define la SEQ ID NO correspondiente al ácido nucleico reclamado.

Las reivindicaciones 31 a 33 no son claras por que no definen el tipo de vector. Se recuerda al solicitante que un vector debe ser caracterizado por el tipo de vector y la secuencia recombinante que contiene.

La reivindicación 34 no es clara por que no proporciona la cepa de la célula reclamada y es dependiente de reivindicaciones que no son claras.

Las reivindicaciones 35 a 37 no son claras porque son dependientes de reivindicaciones que no definen correctamente los anticuerpos y vectores de la solicitud. Además la reivindicación 37 no proporciona la estructura de los ingredientes activos adicionales de la composición.

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: 17/Febrero/2009, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2012-12-18

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon