

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-106887- -5	FECHA: 2013-02-12 11:23:49
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 11-106887- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 2584
Folios: 5

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/JP2010/052479				
Fecha de Presentación Internacional	10/02/2010				

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 16 a 92	23/Agosto/2011
Reivindicaciones:	Folios 93 a 107	23/Agosto/2011
	Folios 293 a 305	30/Agosto/2011
Dibujos:	Folios 109 a 145	23/Agosto/2011
	Folios 252 a 265	23/Agosto/2011
Prioridad:	US 61/151,411	10/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 este sentido, para la actual solicitud se tendrán en cuenta 57 reivindicaciones, ubicadas en los folios 293 – 305.

Título de la solicitud: “Anticuerpos anti-MST1R y usos de los mismos”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de contar con anticuerpos que bloquean la actividad del MST1R.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona anticuerpos humanos y humanizados contra MST1R.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61P 035/000.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 10 – 12 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 se refiere a un anticuerpo definido por la secuencia No 17, sin embargo, de esta manera no se especifica de manera clara ninguna de las cadenas variables (ligera y pesada) del anticuerpo, ni los CDR de cada una de ellas. Se sugiere definir el anticuerpo solicitado a partir de sus cadenas variables ó de los 6 CDRs característicos del mismo. Así mismo, tal como se define el anticuerpo, no es claro si la secuencia No. 17 corresponde a la del anticuerpo o a la del antígeno al cual se une. Se sugiere ser claros.

Las reivindicaciones 1 y 2 repiten la misma información, por lo que se sugiere eliminar una de ellas del capítulo reivindicatorio ya que hace que éste carezca de concisión.

Las reivindicaciones 3 y 4 repiten la misma información. Nuevamente se sugiere eliminar una de ellas para que el capítulo reivindicatorio sea conciso.

Las reivindicaciones 7 -9 definen el anticuerpo por el resultado a alcanzar, el cual sería suprimir la proliferación de células promovidas por MSP. Se sugiere definir el anticuerpo por las secuencias específicas de unión del mismo.

Las reivindicaciones 12 a 24 se redactan de manera tal que el objeto solicitado corresponde a la región de enlace al antígeno. Sin embargo, al solicitar un anticuerpo, éste debe definirse de acuerdo con las regiones variables de cadena pesada y ligera y/o los 6 CDR que caracterizan al mismo. En este sentido se sugiere verificar cuál es el objeto de la solicitud y en caso de ser el anticuerpo modificar el encabezado e las reivindicaciones para darles mayor claridad.

Las reivindicaciones 23, 24, 35 y 36 se refieren al anticuerpo definido con un porcentaje de identidad de las secuencias dadas. Se sugiere definir el anticuerpo por las secuencias con las que se tenga 100% de identidad, es decir ser específicos.

El capítulo reivindicatorio carece de concisión toda vez que diferentes reivindicaciones definen el anticuerpo de la misma manera, haciendo que se aumente considerablemente el número de reivindicaciones de manera innecesaria.

Las reivindicaciones 50 – 52, las cuales se refieren a la célula, no son claras en la medida que no especifica ninguna característica de la célula. Se sugiere eliminar dichas reivindicaciones de la solicitud.

Las reivindicaciones 56 y 57, referidas al método para producir el anticuerpo no presentan características esenciales del método, de igual manera se sugiere eliminarlas de la solicitud, o soportarlas y definirlas adecuadamente.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la prioridad, es decir, 10 de febrero de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	ANALYTICAL BIOCHEMISTR Y	“Generation and application of a monoclonal antibody that detects a wide variety of protein tyrosine kinases”	19/Septiembre/2005

El documento D1¹ divulga un anticuerpo con amplia reactividad cruzada con las PTK en el genoma humano (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 se refiere a un anticuerpo humanizado o un fragmento funcional del mismo que inhibe la fosforilación del MSTR1.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Anticuerpo	Anticuerpo
Inhibidor de la fosforilación de MSTR1	Amplia reactividad cruzada con las PTK (Pág. 115, columna 1, Párr 1 y Pág 116 Columna 1, Párr. 1)

El documento D1 se considera en el estado cercano a la invención definida en la reivindicación 1 ya que enseña anticuerpos que inhiben la actividad de las cinasas de tirosina -PTK- entre las cuales se señala específicamente el MST1R.

La diferencia entre el anticuerpo de la invención definido en la reivindicación 1 y el anticuerpo del documento D1 consiste en que en el documento no se hace mención directamente a la inhibición de la fosforilación de la cinasa de tirosina, pero enseña anticuerpos sensibles a la reactividad cruzada con las cinasa de tirosina o PTK, entre los cuales se encuentra la inhibición del receptor de macrófagos estimulante 1 (tabla 1).

Por lo tanto el problema técnico objetivo, puede formularse como “la necesidad de contar con anticuerpos inhibidores de la cinasa de tirosina, específicamente del receptor de macrófagos estimulante 1”.

Sin embargo, el efecto que logra incluir la inhibición de la fosforilación del receptor no se considera como parte de las características esenciales que deben definir al

1 URL: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8386824>

anticuerpo objeto de la solicitud, ya que éste más bien corresponde a uno de los resultados que se espera alcanzar con dicho anticuerpo. De tal forma, que no se define de manera adecuada en la reivindicación ninguna de las secuencias de las cadenas variables del anticuerpo, tanto para la cadena ligera como de la pesada, ni los CDRs para cada una de ellas. En este sentido, una vez se especifiquen claramente las secuencias que definen el anticuerpo y se deje su resultado a alcanzar como parte de las características se podrá realizar una mejor comparación con el estado de la técnica cercana a la invención.

En consecuencia, para la persona del oficio normalmente versada en la materia, el anticuerpo que inhibe las cinasa de tirosina se encontraba previamente divulgado en el documento D1 por lo que no se encuentra nivel inventivo en la reivindicación 1.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	ANALYTICAL BIOCHEMISTRY	1 – 12	Nivel inventivo.

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días 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 2013-02-19

Elaboró: Maria Andrea Rueda

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon