

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-57624- -4	FECHA: 2013-08-23 12:09:40
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 1
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 12-57624- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 15881
Folios: 1

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/US2010/050610				
Fecha de Presentación Internacional	29/09/2010				

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:	Radicado No 12-57624-00000-0000	09/Abril/2012
Reivindicaciones:	Radicado No 12-57624-00000-0000	09/Abril/2012
Secuencias	Radicado No 12-57624-00000-0000	09/Abril/2012
Dibujos:	Radicado No 12-57624-00000-0000	09/Abril/2012
Prioridad:	US 61/247 298	30/Septiembre/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 capítulo primero del Título 10 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 el presente caso el número de reivindicaciones que se estudiara es de la 1 a la 21 (Radicado No 12-57624-00000-0000).

Título de la solicitud: “Tratamiento de cáncer de antagonistas NOTCH 1 resistentes utilizando antagonistas NOTCH3.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad proporcionar métodos de tratamiento para enfermedades como el cáncer, leucemia en particular.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona, un método de tratamiento para enfermedades como la leucemia, que consiste en aplicar una determinada cantidad de un antagonista, a un paciente con cáncer, proporciona también antagonistas de NOTCH solos o en combinación y además también proporciona un método para identificar un método de identificación de un cáncer, en el que se pone en contacto una muestra del cáncer con un anticuerpo y así determinar los niveles de Notch 3 en la misma.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07K 16/28

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 – 16 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Titulo

Se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria porque un método de tratamiento no se considera patentable.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 17 – 22 no son claras porque;

- 1- El anticuerpo de las reivindicaciones 17-20 no debe reclamarse por el antígeno al cual se une, ni solamente a partir de su origen es decir policlonal, monoclonal. Se sugiere definirlo por su estructura completa, indicando la secuencia aminoácida de las regiones variables de la cadena pesada y ligera o a partir de las secuencias de los 6 CDRs de las cadenas pesada y ligera.
- 2- El método de las reivindicaciones 21 y 22 definido por identificar niveles significativamente elevados de Notch3 para indicar si el cáncer es adecuado para el tratamiento de un antagonista de Notch 3, y además caracterizado porque el cáncer es sensible al GSI, que es un resultado a alcanzar y no define al método, 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.

- 3- El término: “significativamente, adecuado” de la reivindicación 21, 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.
- 4- La reivindicación 21 que se refiere a un método de tratamiento, no se encuentra adecuadamente caracterizada, se recuerda además a la solicitante que sólo los métodos de diagnóstico in vitro pueden ser objeto de patentabilidad.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en fecha de presentación de la solicitud de prioridad: septiembre 30 de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2008076960	“antagonist anti-notch3 antibodies and their use in the prevention and treatment of notch3-related diseases”	26/Junio/2008
D2	US2008118520	“anti-notch3 agonist antibodies and their use in the treatment of notch3-related diseases ”	22/Mayo/2008

El documento D1¹divulga un anticuerpo que inhibe y neutraliza la acción de Notch 3, además también divulga que el anticuerpo es caracterizado porque puede ser es monoclonal .(Pág. 26, Párr. 0095), policlonal .(Pág. 26, Párr. 0097).

El documento D1²divulga el análisis de western blot para determinar actividad y niveles de anticuerpo Notch 3 (Pág.21 Ej. 4).

7 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 17 consiste en “*un anticuerpo que se une a Notch3 activado*”

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

Características esenciales	D1
Anticuerpo que se une a Notch 3 activado	Anticuerpo que inhibe y neutraliza la acción de Notch 3.(Pág. 26, Párr. 0095)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 17 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña un anticuerpo monoclonal que inhibe y neutraliza la acción de Notch 3 (Pág. 26, Párr. 0095).

11http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008076960A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20080626&DB=EPODOC&locale=en_EP

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2008118520A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080522&DB=EPODOC&locale=en_EP

En consecuencia, la reivindicación 17 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 18 a 20 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 17, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 21 consiste en *“un método para la identificación de un cáncer que es adecuado para el tratamiento común antagonista de Notch 3, el método que comprende poner en contacto una muestra del cáncer con el anticuerpo de la reivindicación 17, y determinar si los niveles significativamente elevados de Notch 3 activado están presentes en la muestra, caracterizado porque la presencia de niveles significativamente elevados de Notch 3 activado indica que el cáncer es adecuado para el tratamiento con un antagonista de Notch3”*

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

Características esenciales	D1	D2
Método para identificar un cáncer que comprende: poner en contacto muestra de cáncer con anticuerpo Notch 3 y determinar niveles del anticuerpo.	Método de identificación de un cáncer que comprende poner en contacto una muestra de cáncer con el anticuerpo Notch 3 y determinar los niveles (Pág. 75, Párr. 259; Pág. 79, reivindicación 43).	Análisis de western blot para determinar actividad y niveles de anticuerpo Notch 3 (Pág.21 Ej. 4)

Las características esenciales del método de la reivindicación 21 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2.

El documento D1 revela un método de identificación de un cáncer que comprende poner en contacto una muestra de cáncer con el anticuerpo Notch 3 y determinar los niveles (Pág. 75, Párr. 259; Pág. 79, reivindicación 43).

El documento D2 divulga el análisis de western blot para determinar actividad y niveles de anticuerpo Notch 3 (Pág.21 Ej. 4).

En consecuencia, la reivindicación 21 no es nueva, según lo divulgado en los documentos D1 y D2 de forma independiente.

Las reivindicación dependientes 22 no menciona alguna característica que haga nuevo al método de la reivindicación 21, por lo cual se considera que no es nueva.

Aplicación industrial (Art 19 D 486)

El método de las reivindicaciones 21 y 22 no tiene aplicación industrial.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2008076960	18 - 22	Novedad
D2	US2008118520	18 - 22	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.

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 2013-08-27

Elaboró: Edna Milena Bautista Rodriguez
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra