

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 6-123232- -12	DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	FECHA: 2013-06-13 18:24:39	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	ACT: 519 PRESENTACION	FOLIOS: 5	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ

Asunto: Radicación: 6-123232- -12
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 10502
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/US2005/016441				
Fecha de Presentación Internacional	11/05/2005				

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 25 a 45	6/Diciembre/2006
Reivindicaciones:	Folios 46 a 52	6/Diciembre/2006
	Radicado No. 06-123232-00006-0000	20/Abril/2012
Prioridad:	US 60/570,161	11/Mayo/2004

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. Modificaciones aceptadas

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio (Pág. 7 del radicado No. 06-123232-00006-0000) porque no se amplía el objeto de la solicitud.

4. 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, se tiene en cuenta la totalidad del nuevo capítulo reivindicatorio (Pág. 7 del radicado No. 06-123232-00006-0000) para el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Epítomos inductores de muertes de células T”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar epítomos y un método para identificar un compuesto candidato para inducir la muerte de células-T activadas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un polipéptido que incluye X11-X12-X13-X14 de una longitud de 4 a 150 aminoácidos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 38/10, 38/08; C07K 7/08, 7/06.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 – 4 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado porque hace referencia a secuencias de polipéptidos correspondientes a epítomos, lo cual corresponde a material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 5 carece de concisión porque hace referencia a un método in vitro para identificar un compuesto candidato. Se recuerda al solicitante que un método se caracteriza por una serie de etapas definidas y las condiciones en las cuales se llevan a cabo. Sin embargo, el método hace referencia a una etapa y no se describen las condiciones de la misma.

La reivindicación 8 hace referencia a una composición farmacéutica. Se recuerda al solicitante que una composición se caracteriza por sus componentes y proporciones dentro de la misma. Así mismo, el componente correspondiente al péptido de la reivindicación 1 carece de concisión porque utiliza la expresión “que incluye”, mientras que el péptido es “de 4 a 150 aminoácidos” de longitud, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que el la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, puesto que los ejemplos están orientados hacia la identificación de epítomos por anticuerpos monoclonales, mientras que las reivindicaciones 5 – 7 se dirigen a la identificación de anticuerpos por unión a los péptidos de la reivindicación 1. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

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: mayo 11 de 2004, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D3	WO9808874	“Monoclonal antibodies that define unique meningococcal B epitopes and their use in the preparation of vaccine compositions”	5/Marzo/1998
D4	WO9835985	“Protein markers for lung cancer and use thereof”	21/Octubre/2004
D5	US5866363	“Method and means for sorting and identifying biological information”	2/Febrero/1999

D3 divulga el péptido Gly-Pro-Met-Ser-Ile-Asp-Leu-Arg, que incluye la secuencia Pro-Met-Ser-Ile (SEQ ID NO: 26, Fig. 7A).

D4 enseña el péptido Met-Gln-Leu-Lys-Pro-Met-Glu-Ile-Asn-Pro, que incluye la secuencia Pro-Met-Glu-Ile (Pág. 24, SEQ ID NO: 3).

D5 divulga un método in vitro para identificar un compuesto candidato (Col. 5, líneas 1-20 y Col. 16, líneas 47-63).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 8 consiste en una composición farmacéutica que incluye el polipéptido de la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

Características esenciales	D3	D4
Una composición farmacéutica que incluye el polipéptido de la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.	Una composición farmacéutica que comprende el péptido Gly-Pro-Met-Ser-Ile-Asp-Leu-Arg, que incluye la secuencia Pro-Met-Ser-Ile. (Pág. 5, líneas 30-33 y Fig. 7A, SEQ ID NO: 26,)	Una composición farmacéutica que comprende el péptido Met-Gln-Leu-Lys-Pro-Met-Glu-Ile-Asn-Pro, que incluye la secuencia Pro-Met-Glu-Ile. (Pág. 16, líneas 23-28 y Pág. 24, SEQ ID NO: 3)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en los documentos D3 y D4 porque:

D3 enseña una composición farmacéutica que comprende el péptido Gly-Pro-Met-Ser-Ile-Asp-Leu-Arg, que incluye la secuencia Pro-Met-Ser-Ile (Pág. 5, líneas 30-33 y Fig. 7A, SEQ ID NO: 26).

D4 divulga una composición farmacéutica que comprende el péptido Met-Gln-Leu-Lys-Pro-Met-Glu-Ile-Asn-Pro, que incluye la secuencia Pro-Met-Glu-Ile (Pág. 16, líneas 23-28 y Pág. 24, SEQ ID NO: 3).

En consecuencia, la reivindicación 8 carece de novedad, según lo divulgado en los documentos D3 o D4.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 5 consiste en un método in vitro para identificar un compuesto candidato para inducir la muerte de células-T activadas, el método incluye el poner en contacto un compuesto con un polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la fijación del compuesto al polipéptido indica que el compuesto es un candidato para inducir la muerte de células -T.

Características esenciales	D3	D4	D5
Un método in vitro para identificar un compuesto candidato para inducir la muerte de células-T activadas, el método incluye el poner en contacto un compuesto con un polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la fijación del compuesto al polipéptido indica que el compuesto es un candidato para inducir la muerte de células -T.	El péptido Gly-Pro-Met-Ser-Ile-Asp-Leu-Arg, que incluye la secuencia Pro-Met-Ser-Ile. (SEQ ID NO: 26, Fig. 7A)	El péptido Met-Gln-Leu-Lys-Pro-Met-Glu-Ile-Asn-Pro, que incluye la secuencia Pro-Met-Glu-Ile. (Pág. 24, SEQ ID NO: 3)	Un método in vitro para identificar un compuesto candidato, el método incluye el poner en contacto un compuesto con un polipéptido, en donde la fijación del compuesto al polipéptido indica que el compuesto es un candidato. (Col. 5, líneas 1-20 y Col. 16, líneas 47-63)

El documento D5 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 5 porque enseña un método in vitro para identificar un compuesto candidato, el método incluye el poner en contacto un compuesto con un polipéptido, en donde la fijación del compuesto al polipéptido indica que el compuesto es un candidato (Col. 5, líneas 1-20 y Col. 16, líneas 47-63).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 5 y el método del documento D5 consiste en que el compuesto se pone en contacto con un polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja al método reclamado en esta solicitud porque no permite una mejorada identificación del compuesto candidato, según lo establecido en la descripción.

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de un método para la identificación de un compuesto candidato alternativo al ya divulgado por el documento D5.

Teniendo en cuenta que el documento D5 ya divulgaba un método in vitro para identificar un compuesto candidato que comprende poner en contacto un compuesto con un polipéptido, en donde la fijación del compuesto al polipéptido indica que el compuesto es un candidato (Col. 5, líneas 1-20 y Col. 16, líneas 47-63), que el documento D3 enseña el péptido Gly-Pro-Met-Ser-Ile-Asp-Leu-Arg, que incluye la secuencia Pro-Met-Ser-Ile (SEQ ID NO: 26, Fig. 7A) y que el documento D4 divulga el péptido Met-Gln-Leu-Lys-Pro-Met-Glu-Ile-Asn-Pro, que incluye la secuencia Pro-Met-Glu-Ile (Pág. 24, SEQ ID NO: 3), la persona del oficio medianamente versada en la materia habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, utilizar el método del

documento D5 para identificar compuestos candidatos que se unan a los péptidos divulgados en los documentos D3 o D4, para obtener un método alternativo para identificar compuestos candidatos. La persona del oficio medianamente versada en la materia se vería motivada a utilizar un método para la identificación de un compuesto, como un anticuerpo, que se una a los polipéptidos de los documentos D3 o D4 porque el documento D3 enseña que anticuerpos que reconozcan el péptido pueden ser identificados en un inmunoensayo simple (Pág. 12, líneas 34-37) y el documento D4 divulga que el péptido se puede utilizar como inmunógeno para la producción de anticuerpos (Pág. 16, líneas 23-28).

De manera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 5 y en las reivindicaciones 6 y 7 es obvia y no tiene nivel inventivo.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	WO9808874	5 – 8	Novedad y Nivel inventivo
D4	WO9835985	5 – 8	Novedad y Nivel inventivo
D5	US5866363	5 – 7	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 2013-06-18

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon