

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	13-105491- -6	FECHA:	2014-07-01 12:17:17
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)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 13-105491- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 7878
 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/CU2011/000006				
Fecha de Presentación Internacional	27/09/2011				

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 13-105491-00000-0000	25/Abril/2013
Reivindicaciones:	Radicado 13-105491-00000-0000	25/Abril/2013
Dibujos:	Radicado 13-105491-00000-0000	25/Abril/2013
Prioridad:	CU 2010-0186	27/Septiembre/2010

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 la 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 estudiarán las reivindicaciones 1 a 14 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 13-105491-00000-0000).

Título de la solicitud: “Péptidos del Veneno de Escorpión *Rhopalorus junceus* y Composición Farmacéutica”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar péptidos y composiciones con actividad antitumoral.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición y péptidos obtenidos del veneno del escorpión *Rhopalurus junceus* con actividad antitumoral.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07K 14/435

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

El objeto de las reivindicaciones 1 – 8 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

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

El objeto de la reivindicación 14 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

6. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud de acuerdo a las reivindicaciones relativas al todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural (Art 15 D 486 literal (b)), el material biológico no puede ser objeto de patente. Se sugiere eliminar la referencia del mismo del título.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las composiciones reclamadas en las reivindicaciones 9 y 12, deben definir los ingredientes activos (péptidos del escorpión *Rhopalurus junceus*) en términos del número de la secuencia (SEQ ID NO) y limitar la materia reivindicada a los péptidos que efectivamente fueron probados dentro de las composiciones.

La reivindicación 9 no es clara porque las composiciones farmacéuticas reclamadas, deben ser definidas por sus ingredientes, indicando las proporciones de cada uno de ellos dentro de la composición. Las características esenciales deben ser incluidas en la reivindicación independiente.

La reivindicación 12 no es clara porque define sus ingredientes en términos de códigos que no son universales, ni nombres comunes (RJLB-01; RJLB-03; RJLB-04; RJLB-05; RJLB-07; RJLB-08; RJLB-09; RJLB-14). Los péptidos deben ser caracterizados a partir de la secuencia aminoácida de los mismos (SEQ ID NO).

Las reivindicaciones 9 y 11 no son claras porque se refieren a la actividad citotóxica y antitumoral de los péptidos, que es un resultado a alcanzar y no define a la composición, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la 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.

La reivindicación 13 no es clara porque caracteriza las composiciones en términos de un proceso. Si la solicitante desea reclamar un proceso debe indicar las condiciones fisicoquímicas y la secuencia lógica de etapas del proceso y no limitarse a hacer referencias generales del mismo.

Las reivindicaciones 10 y 13 no tienen sustento. Se sugiere restringir la materia a lo que se encuentra debidamente sustentado.

Se sugiere revisar y eliminar del capítulo reivindicatorio los términos “al menos” y “mezcla”, debido a que son relativos lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.

Descripción (Art 28 D 486)

Se aclara a la solicitante que no debe hacer referencia a nombres comerciales, se solicita definir la marca VIDATOX® 30 CH (Fl. 38), adicionalmente, la divulgación debe describir la composición del vehículo al que se hace referencia con esta marca comercial. Se requiere a la 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: septiembre 27 de 2010, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2009123558	“Polarized Scorpion Venom Solution and a Method for Making Polarized Scorpion Venom Solution”	14/Mayo/2009

El documento D1¹ divulga una solución diluida de veneno de escorpión azul polarizada, un método para obtener dicha solución, y un método terapéutico que consiste en administrar la solución diluida de veneno de escorpión.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 9 consiste en: *“Composiciones farmacéuticas, que son obtenidas, a partir del veneno del escorpión Rhopalurus junceus, caracterizadas por poseer péptidos como principios activos con elevada actividad citotóxica sobre células tumorales, mezcladas con agua destilada como excipiente”* (Radicado N°. 13-105491-00000-0000).

La reivindicación 12 consiste en: *“Composiciones farmacéuticas, según la reivindicación 11 caracterizada por poseer una mezcla de péptidos presentes en el veneno del escorpión Rophalurus junceus en las concentraciones siguientes: RJLB-01 en un rango del 1,5-2,0%; RJLB-03 en un rango del 8-9 %; RJLB-04 en un rango del 0,5-1,0 %; RJLB-05 en un rango 0,5-0,7%; RJLB-07 en un rango de 0,5-0,8 %; RJLB-08 en un rango del 0,5-1,0%; RJLB-09 en un rango del 0,3-0,6 %; RJLB-14 en un rango del 0,4- 0-8 % diluidos en 10-20 ml de agua destilada (Radicado N°. 13-105491-00000-0000)”*

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

1 http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP ingresar US2009123558

Características esenciales	D1
Composiciones farmacéuticas	Solución (Pág. 13, col. 2)
Péptidos presentes en el veneno del escorpión <i>Rophalurus junceus</i>	Veneno del escorpión azul (Pág. 13, col. 2)
RJLB-01 en un rango del 1,5-2,0%; RJLB-03 en un rango del 8-9 %; RJLB-04 en un rango del 0,5-1,0 %; RJLB-05 en un rango 0,5-0,7%; RJLB-07 en un rango de 0,5-0,8 %; RJLB-08 en un rango del 0,5-1,0%; RJLB-09 en un rango del 0,3-0,6 %; RJLB-14 en un rango del 0,4- 0-8 %	No se menciona
Agua destilada 10-20 ml	Agua destilada (Pág. 13 , col. 2)

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 9 y 12 porque divulga una solución que comprende veneno de escorpión azul y agua destilada donde la solución es polarizada, dicha solución es utilizada para aliviar el dolor, mejorar la respuesta del sistema inmune, tratamiento contra el cáncer, mejorar la calidad del sueño, reducir la inflamación, y minimizar la respuesta biológica negativa a la quimioterapia y la radioterapia.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la solución divulgada de D1 consiste en los péptidos RJLB.

El efecto que logra el incluir los péptidos RJLB es que presentan actividad antitumoral y antiinflamatoria elevada.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo obtener composiciones con actividad antitumoral mejorada.

Sin embargo, la identificación y aislamiento de los péptidos responsables de la actividad antitumoral y antiinflamatoria, constituye una práctica de rutina para la persona del oficio normalmente versada en la materia, que basada en las enseñanzas del documento D1, llegaría al objeto de las reivindicaciones 9 y 12 de la solicitud. Por lo cual se consideran obvias.

Conclusión:

Las reivindicaciones 9 – 13 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2009123558	9 – 13	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 del día siguiente 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 2014-07-08

Elaboró: Sindy Johana Brochero Ballesteros
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon