

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	13-101077- -1	FECHA:	2013-06-05 18:35:22
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)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN

Asunto: Radicación: 13-101077- -1
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 10026
 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/JP2008/060381				
Fecha de Presentación Internacional	05/06/2008				

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. 13-101077-00000-0000	1/Marzo/2010
Reivindicaciones:	Radicado No. 13-101077-00000-0000	1/Marzo/2010
Dibujos:	Radicado No. 13-101077-00000-0000	1/Marzo/2010
Listado de Secuencias:	Radicado No. 13-101077-00000-0000	1/Marzo/2010
Prioridad:	JP 2007-213999	20/Agosto/2007

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. Presentación de solicitud Fraccionaria (Art 36 D 486)

Se acepta para examen la solicitud fraccionaria presentada e identificada como 13-101077-00000-0000, porque no implica ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial.

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 (Fls. 88 a 91 del radicado No. 13-101077-00000-0000) para el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Péptido de CDH3 y agente medicinal que comprende al mismo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un agente para el tratamiento o prevención del cáncer.

Para resolver este problema técnico se presenta un agente que comprende un péptido de secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 1 o 2.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C12N 15/00.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 – 3, y 9 – 14 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado, porque hace referencia a material biológico existente en la naturaleza o aquel que puede ser aislado.

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

El objeto de las reivindicaciones 15 – 19 no es patentable de acuerdo con el Art citado porque hace referencia a un método de tratamiento para inducir una célula que presenta antígeno que tiene actividad que induce a la célula T citotóxica.

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

El uso de las reivindicaciones 21 y 21 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

8. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 4 – 8 carecen de claridad y concisión porque utilizan las expresiones “un agente”, “uno o más péptidos”, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Se sugiere utilizar la expresión “una composición” y definirla por sus componentes y proporciones dentro de la misma. Igualmente, para dar mayor claridad al capítulo reivindicatorio, debido a que las reivindicaciones 4 – 8 comprenden los mismos componentes se sugiere eliminar las reivindicaciones 5 – 8 y dejar solamente la reivindicación 4. Así mismo, se sugiere definir las sustituciones, supresiones, inserciones o agregaciones que puede comprender el péptido de SEQ ID NO: 1 o 2, y que mantienen la actividad del mismo, de acuerdo a la descripción.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

9. 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: agosto 20 de 2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2004031412	“Method for diagnosing pancreatic cancer”	15/Abril/2004
D2	Biodrugs, Vol. 21, Pág. 145-156	“Epitope mapping : the first step in developing epitope-based vaccines”	Mayo/2007

D1¹ divulga una composición que comprende el polipéptido de cáncer pancreático PNC32 o un fragmento (Pág. 6, líneas 7-15 y Pág. 50, péptido 32).

D2² enseña técnicas rutinarias para el desarrollo de vacunas basadas en epítops (resumen).

10. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 4 consiste en un agente para inducir inmunidad contra el cáncer, que comprende uno o más péptidos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 como un ingrediente activo.

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

Características esenciales	D1	D2
Un agente para inducir inmunidad contra el cáncer, que comprende uno o más péptidos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 como un ingrediente activo.	Una composición que comprende el polipéptido de cáncer pancreático PNC32 o un fragmento. (Pág. 6, líneas 7-15 y Pág. 50, péptido 32)	Métodos para el desarrollo de vacunas basadas en epítops. (resumen)

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 4 porque divulga una composición que comprende el polipéptido de cáncer pancreático PNC32 o un fragmento (Pág. 6, líneas 7-15 y Pág. 50, péptido 32), la cual corresponde a la caderina placentaria 3 tipo 2, codificada por el gen CDH3 y que comprende la SEQ ID NO: 1 de la presente solicitud (subrayado):

MGLPRGPLASLLLLQVCWLQCAASEPCRAVFREA EVTLEAGGAEQEPGQALGKVFMGCPGQEPA
 LFSTDND DFTVRNGETVQERRSLKERNPLKIFPSKRILRRHKRDWV VAPISVPENGKGPF PQRL
 NQLKSNKDRDTKIFY SITGPGADSPPEGVFAVEKETGW LLLNKPLDREEIAKYELFGHAVSENG
 ASVEDPMNISIIIVTDQNDHKPKFTQDTFRGSVLEGVLPGTSVMQVTATDEDDAIYTYNGVVAYS
 IHSQEPKDPHDLMTIHRSTGTISVISSGLDREKVPEYTLTIQATDMDGDGSTTTAVAVVEILD
 ANDNAPMFD PQKYEAHVPENAVGHEVQRLTVTDLDAPNSPAWRATYLI MGDDGDGHFTITTHPE
 SNQGILTTRKGLDFEAKNQHTLYVEVTNEAPFVLKLP TSTATIVVHVEDVNEAPVFVPPSKVVE

1 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2004031412A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20040415&DB=EPODOC&locale=en_EP)
 CC=WO&NR=2004031412A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20040415&DB=EPODOC&locale=en_EP
 2 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17516710>

VQEGIPTGEPVCVYTAEDPDKENQKISYRILRDPAGWLAMDPDSGQVTAVGTLDREDEQFVRNN
IYEVMLAMDNGSPPTTGTGTLTLLTLIDVNDHGPVPEPRQITICNQSPVRHVLNITDKDLSPHT
SPFQAQLTDDSDIYWTAEVNEEGDTVVLSTLKKFLKQDQTYDVHLSLSDHGNKEQLTVIRATVCDC
HGHVETCPGPWKGGFFILPVLGAVLALLFLLLVLLLLLVLRKKRRIKEPLLLPEDDTRDNVFYGGEE
GGGEEDQDYDITQLHRGLEARPEVVLNRNDVAPTIIPTPMYRPRPANPDEIGNFIIIEGRGERGSQ
RGNGGLQLARGRTRRS

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 4, y la composición del documento D1 consiste en que la composición de la solicitud comprende los péptidos de 9 aminoácidos descritos por las SEQ ID NOs: 1 o 2 o en el cual uno, dos o varios aminoácidos son sustituidos, suprimidos, insertados y/o agregados.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a la composición reclamada porque no presenta una mayor actividad en el tratamiento o prevención del cáncer, según lo establecido en la descripción.

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de una composición que comprende un fragmento de la proteína CDH3 alternativa a la ya conocida en el documento D1.

Teniendo en cuenta que el documento D1 ya divulgaba una composición que comprende el polipéptido de cáncer pancreático PNC32 o un fragmento, en forma de una vacuna para el tratamiento o prevención del cáncer pancreático maligno (Pág. 6, líneas 7-15 y Pág. 50, péptido 32), y que el documento D2 enseña técnicas rutinarias para el desarrollo de vacunas basadas en epítomos (resumen), la persona del oficio medianamente versada en la materia habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, obtener una composición farmacéutica alternativa para el tratamiento del cáncer pancreático.

De manera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 4 y las reivindicaciones 5 – 8 es obvia y no tiene nivel inventivo.

11. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2004031412	4 – 8	Nivel inventivo
D2	Biodrugs, Vol. 21, Pág. 145-156	4 – 8	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 2013-06-11

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon