

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
 Bogotá, D.C.,

Abogada JIMENA ESCOBAR URIBE

ASUNTO Radicación 08-13270
 Trámite 011
 Evento 378 **0 9 9 8 9**
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 005

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
 Vía Nacional ☐
 Vía PCT (Fase Nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2006/030359
 Fecha de Presentación Internacional 03 Agosto 2006

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 5 a 62	11/Febrero/2008
Reivindicaciones:	Folios 63 a 68	11/Febrero/2008
Dibujos:	Folios 73 a 80	11/Febrero/2008
Secuencias:	Folios 69 a 72	11/Febrero/2008
Prioridad:	US 11 200 416	09/Agosto/2005

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta 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

Título de la solicitud: "Uso de péptidos que se unen al receptor de Trombopoyetina"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un compuesto agonista del receptor de trombopoyetina (TPO) capaz de acelerar la regeneración de plaquetas, que permitan potencialmente efectos secundarios reducidos en comparación a agonistas de TPO conocidos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto peptídico de secuencia (H-IEGPTLRQ(2-Nal)LAAR-(Sar))-K(NH₂)-((Sar)RAAL(2-Nal)QRLTPGEI)-H, donde (2-Nal) es β-(2-naftil)alanina y (Sar) es sarcosina, covalentemente unido a uno o más polímero hidrófilos.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 K 7/08; A 61 K 38/10

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 21 que hace referencia a un método de tratamiento no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a un uso mientras que el objeto de la invención es un compuesto peptídico unido covalentemente a un polímero hidrófilo, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 22 es dependiente de la reivindicación 21 y esta a su vez es dependiente de la reivindicación 20 que hacen referencia a un método de tratamiento. Debido a que los métodos de tratamiento no son patentables se sugiere modificar la dependencia de la reivindicación 22 y formularla como una reivindicación independiente donde se incluya el compuesto peptídico reclamado en la reivindicación 20 y la unión covalente a un polímero hidrófilo reclamado en la reivindicación 21.

Ya que la reivindicación 22 también es dependiente de la reivindicación 1 cabe resaltar que el compuesto peptídico de la reivindicación 1 no corresponde con la secuencia 7 ya que los primeros aminoácidos de la secuencia reclamada son EIG, mientras que los de la secuencia 7 son IEG. Se sugiere hacer la corrección respectiva.

El objeto reclamado en la reivindicación 22 no está soportado en las realizaciones preferidas donde los polímeros hidrófilos corresponden a PEG y no a polipropilenglicol, ácido poliláctico o ácido poliglicólico. Se sugiere incluir en la descripción las realizaciones preferidas que soportan dichos polímeros hidrosolubles y restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 26 a 30 no divulgan características esenciales de la invención adicionales a las ya mencionadas en las reivindicaciones anteriores ya que la unión covalente entre el compuesto peptídico y el polímero hidrosoluble de la reivindicación 26 se ha reclamado previamente en la reivindicación 22 al ser esta dependiente de la reivindicación 21. Adicionalmente, estas múltiples reivindicaciones hacen que el capítulo reivindicatorio carezca de concisión. Se sugiere eliminar las reivindicaciones 26 a 30.

Descripción (Art 28 D 486)

Algunos términos de la descripción contienen no son claros debido a que contienen símbolos que no permiten comprender la palabra, como los términos "□ister" (ver folios 6, 45), "□isterna□" (ver folios 9, 45), "□isterna" (ver folios 45, 54).

39, reivindicación 1). D1 divulga que este compuesto se une covalentemente a un polímero hidrofílico (Pág. 39, reivindicación 2) que tiene un peso molecular aproximado de 5000 a 20000 daltons (Pág. 39, reivindicación 4). El polímero hidrosoluble se selecciona del grupo que consiste en polietilenglicol, polipropilenglicol, ácido poliláctico y ácido poliglicólico (Pág. 39, reivindicación 5). El polietilenglicol se selecciona del grupo que consta de monometoxipolietilenglicol (MePEG-OH), monometoxipolietilenglicol-succinato (MePEG-S), monometoxipolietilenglicol succinato de succinimidilo (MePEG-S-NHS), monometoxipolietilenglicol-amina (MePEG-NH₂), monometoxipolietilenglicol-tresilato (MePEG-TRES) y monometoxipolietilenglicol-imidazolil-carbonilo (MePEG-IM) (Pág. 29, párrafo 1).

En consecuencia, la reivindicación 22 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 23 a 30 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 22, por lo cual se considera que no son nuevas.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica (D2):

Características esenciales	D2
El compuesto peptídico: $\begin{array}{c} \text{IEGPTLRQ (2-Nal) LAAR-(Sar)} \\ \quad \quad \quad \backslash \\ \quad \quad \quad \text{K(NH}_2\text{)} \\ \quad \quad \quad / \end{array}$ IEGPTLRQ (2-Nal) LAAR-(Sar) donde (2-Nal) es β-(2-naftil)alanina y (Sar) es sarcosina (Reivindicación 20)	El compuesto peptídico: $\begin{array}{c} \text{IEGPTLRQ (2-Nal) LAARA-X}_{10} \\ \quad \quad \quad \backslash \\ \quad \quad \quad \text{K(NH}_2\text{)} \\ \quad \quad \quad / \end{array}$ IEGPTLRQ (2-Nal) LAARA-X₁₀ donde (2-Nal) es β-(2-naftil)alanina y X₁₀ es sarcosina
Unido de manera covalente a (Reivindicación 21)	Unido de manera covalente a
Un polímero hidrófilo seleccionado de polietilenglicol, polipropilenglicol, ácido poliláctico y ácido poliglicólico	Polietilenglicol

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 22 habían sido divulgadas previamente en D2, el cual da a conocer el compuesto peptídico IEGPTLRQ(2-Nal)LAARX₁₀)₂K-NH₂, donde (2-Nal) es β-(2-naftil)alanina y X₁₀ es sarcosina (Pág. 7, líneas 13 – 17). El compuesto se encuentra en forma pegilada (Pág. 6, línea 6) y puede incluir mPEG de 20KD unido covalentemente al compuesto peptídico (Pág. 7, líneas 19 – 20).

En consecuencia, la reivindicación 22 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

Las reivindicaciones dependientes 23 a 30 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 22, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2005 023832	22 - 30	Novedad
D2	WO 2004 026332	22 - 30	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.

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
08 JUN. 2012

Elaborado por: Mónica Alexandra Nova Manosalva
 Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón
 Aprobado por: José Luis Salazar López 