

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
HUMBERTO RUBIO CAMACHO

ASUNTO	Radicación	08 055 106
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	4

011187

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I
		☒ Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/US2006/045322	
Fecha de Presentación Internacional	22/Noviembre/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 20 a 100	30/Mayo/2008
Reivindicaciones:	Folios 101 a 107	30/Mayo/2008
	Folios 138 a 145	30/Mayo/2008
Dibujos:	Folios 109 a 135	30/Mayo/2008
Prioridad:	US 60 739 462	23/Noviembre/2005
	US 60 783 322	17/Marzo/2006
	US 60 739 462	15/Septiembre/2006

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: "Antagonistas de Activina-ACTRIIA y usos para promover el crecimiento óseo".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones y métodos para promover el crecimiento y la mineralización del hueso.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el uso de moléculas que tienen actividad antagonista de la activina o de ActRIIA para aumentar la densidad ósea, promover el crecimiento óseo y/o aumentar la resistencia ósea.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la clasificación internacional de patentes (CIP): C07K14/435.

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

El objeto de las reivindicaciones 13-28, 32-36, 38-47 que hace referencia a métodos de tratamiento no es patentable de acuerdo con el Art citado.

El objeto de las reivindicación 30 que hace referencia a un método de diagnóstico no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 31, 48-54 no es patentable, de acuerdo con el Art 14. Las reivindicaciones 51-54 aunque se encabezan por un polipéptido, su contenido se refiere a un uso.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio presentado carece de claridad y concisión por cuánto:

- 1) En las reivindicaciones 2 y 3, 56-63 se está caracterizando el polipéptido mediante resultados a alcanzar, se recuerda que la invención debe ser definida por sus características técnicas en la reivindicación independiente, es decir a través de la secuencia de aminoácidos del polipéptido.
- 2) La composición farmacéutica mencionada en las reivindicaciones 4, 5, 29, y 37 debe caracterizarse a partir de los elementos y proporciones de los mismos que la componen, teniendo en cuenta el soporte dentro de la descripción. En este mismo sentido, la reivindicación 29 debe especificar que el antagonista de activina al que está haciendo referencia es al polipéptido de SEC ID N° 7 y el segundo agente activo.

- 3) Las reivindicaciones 37 y 55 contiene materia que ya ha sido especificada dentro del mismo capítulo reivindicatorio. Se solicita eliminar dichas reivindicaciones que le restan concisión a la solicitud. En este mismo sentido se debe tener en cuenta que las reivindicaciones 64 y 69 presentan exactamente la misma materia y por lo tanto se debe elegir entre una de las dos.
- 4) Las reivindicaciones 64 – 68 y 75-77 definen características técnicas que definen la invención por lo tanto deben estar incluidas en la reivindicación independiente, teniendo en cuenta el soporte presentado en la descripción.
- 5) La reivindicación 78 carece totalmente de claridad porque hace referencia a una conjugación del polipéptido de secuencia SEC ID N° 7 con un agente derivatizante orgánico, se solicita definir a que se refieren con dicho término, y por ende definir mediante las características técnicas dicha combinación, es decir los elementos y cantidades que la componen con el debido sustento en la descripción.

De esta manera, el capítulo reivindicatorio presentado no cumple con los requisitos establecidos en el art. 30 de la Decisión 486.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos inventivos definidos por las siguientes características **esenciales**:

1° Un polipéptido ActRIIa que se une a activina que comprende una secuencia de aminoácidos identificada como SEC ID N° 7, y una preparación farmacéutica que los contiene. (Reivindicaciones 1-5, 29, 37 55-78).

2° Un polinucleótido ActRIIa de SEC ID N° 14 que codifica para un polipéptido ActRIIa que se une a activina, la célula transformada con dicho polinucleótido y el método para su producción (Reivindicaciones 6-12).

No existe un único concepto inventivo entre los dos grupos ya que cada uno de ellos define invenciones que son diferentes tanto estructural como funcionalmente, las diferencias estructurales se basan en el hecho de que los polipéptidos están constituidos por aminoácidos y los polinucleótidos de moléculas de purina y pirimidina, la relación que existe entre un polipéptido y un polinucleótido depende de la información que este último codifique, para el caso de la presente solicitud la secuencia del polinucleótido SEC ID N° 14 codifica para un polipéptido **diferente** al de SEC ID N° 7, por ende no se encuentra ninguna relación entre los dos y se consideran materia distinta.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones. El presente examen se llevará a cabo sobre el primer grupo inventivo.

8. 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: Noviembre 23 de 2005 y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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.

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 27 JUN. 2014

Realizado por: Ximena Andrade. *XA*
Revisado por: Consuelo Leguizamón. *CL*