

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
CARLOS R. OLARTE
office@olartemoure.com

ASUNTO	Radicación	09-62877
	Trámite	11
	Evento	379
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	7

16495

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad



Vía Nacional



Vía PCT (Fase Nacional)



Capítulo I



Capítulo II



No. Solicitud Internacional

PCT/GB2007/004779

Fecha de Presentación Internacional

13/Diciembre/2007

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 128 a 227	17/Junio/2009
Reivindicaciones:	Folios 428 a 489	17/Junio/2009
Dibujos:	Folios 492 a 517	17/Junio/2009
	Folios 535 a 561	23/Junio/2009

Expediente 09-62877 1er Art 45

Listado de Secuencias:	Folios 228 a 427	17/Junio/2009
Prioridad:	GB 0624868.6	13/Diciembre/2006
	GB 0625667.1	21/Diciembre/2006
	GB 0700897.2	17/Enero/2007

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: "Nuevos compuestos y sus efectos sobre el conductismo de la alimentación".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de agentes de estructura similar a oxm para el tratamiento del sobrepeso y condiciones que involucren exceso de peso como la diabetes y desórdenes alimenticios.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona análogos del péptido oxm que comprende la secuencia de aminoácido:

Xaa1 Xaa2 Xaa3 Gly4 Thr5 Phe6 Thr7 Ser8 Asp9 Tyr10 Ser11 Lys12 Tyr13 Leu14
Xaa15 Xaa16 Xaa17 Xaa18 Xaa19 Xaa20 Xaa21 Xaa22 Xaa23 Xaa24 Trp25 Leu26
Xaa27 Xaa28 Xaa29 Xaa30 Xaa31 Xaa32 Lys33 Asn34 Asn35 Ile36 Ala37;

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 38/26; C07K 14/435.

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

El objeto de las reivindicaciones 28 – 36 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 17 – 21 no es patentable, de acuerdo con el Art 14. Las reivindicaciones 15, 16 y 22 – 27 definen el péptido y la composición por referencia a un uso, lo cual no es patentable de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 – 13 carecen de concisión porque existen múltiples posibilidades de sustitución a nivel del péptido de la fórmula de la reivindicación 1 para los residuos especificados de acuerdo con los parámetros de sustitución señalados, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.

Las reivindicaciones 2 – 4 no son claras porque define algunos de los fragmentos de aminoácidos haciendo referencia a una secuencia (SEQ ID NOs: 359 a 361). Sin embargo, el péptido en sí comprende 37 residuos. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

La reivindicación 14 reclama una composición farmacéutica que comprende el péptido y uno o más portadores farmacéuticamente aceptables. Se recuerda al solicitante que una composición se caracteriza por sus componentes y proporciones dentro de la misma.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 1631 Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1° Un péptido que comprende la secuencia de aminoácido: His1 Ser2 Gln3 Gly4 Thr5 Phe6 Thr7 Ser8 Asp9 Tyr10 Ser11 Lys12 Tyr13 Leu14 Glu15 Glu16 Glu17 Leu18 Val19 Lys20 Tyr21 Phe22 Leu23 Glu24 Trp25 Leu26 Met27 Asn28 Thr29 Lys30 Arg31 Asn32 Lys33 Asn34 Asn35 Ile36 Ala37.
Expediente 09-62877 1er Art 45

Reivindicaciones 1 – 14, parcialmente.

Grupos 2° - 1631° correspondientes a las variantes restantes del péptido.

Reivindicaciones 1 – 14, parcialmente.

No se guarda un concepto común inventivo porque los péptidos análogos no comparten una estructura esencial para la actividad común.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

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: Diciembre 13 de 2006, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	<u>WO03022304</u>	Oxyntomodulin for preventing or treating excess weight	20/Marzo/2003
D2	<u>WO2005035761</u>	Splice variants of preproglucagon, glucagon-like peptide-1 and oxyntomodulin	21/Abril/2005

D1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03022304&KC=&FT=E&locale=en_EP divulga análogos del péptido oxm para la prevención o tratamiento del exceso de peso (Resumen).

D2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2005035761&KC=&FT=E&locale=en_EP divulga variantes del péptido oxm para el tratamiento de la obesidad y desórdenes alimenticios (Pág. 3, líneas 11-18).

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

Grupo Inventivo 1

La **reivindicación 1** consiste en un péptido que comprende la secuencia de aminoácido:

Expediente 09-62877 1er Art 45

His1 Ser2 Gln3 Gly4 Thr5 Phe6 Thr7 Ser8 Asp9 Tyr10 Ser11 Lys12 Tyr13 Leu14
 Glu15 Glu16 Glu17 Leu18 Val19 Lys20 Tyr21 Phe22 Leu23 Glu24 Trp25 Leu26
 Met27 Asn28 Thr29 Lys30 Arg31 Asn32 Lys33 Asn34 Asn35 Ile36 Ala37.

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

Características esenciales	D1	D2
Un péptido que comprende la secuencia de aminoácido: His1 Ser2 Gln3 Gly4 Thr5 Phe6 Thr7 Ser8 Asp9 Tyr10 Ser11 Lys12 Tyr13 Leu14 Glu15 Glu16 Glu17 Leu18 Val19 Lys20 Tyr21 Phe22 Leu23 Glu24 Trp25 Leu26 Met27 Asn28 Thr29 Lys30 Arg31 Asn32 Lys33 Asn34 Asn35 Ile36 Ala37	Un péptido análogo del péptido: His1 Ser2 Gln3 Gly4 Thr5 Phe6 Thr7 Ser8 Asp9 Tyr10 Ser11 Lys12 Tyr13 Leu14 Asp15 Ser16 Arg17 Arg18 Ala19 Gln20 Asp21 Phe22 Val23 Gln24 Trp25 Leu26 Met27 Asp28 Thr29 Lys30 Arg31 Asn32 Lys33 Asn34 Asn35 Ile36 Ala37 (Pág. 2, líneas 15 a Pág. 4, línea 20)	Una variante del péptido oxm (Pág. 3, líneas 11-18 y Pág. 39, líneas 6-22).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

D1 divulga un péptido análogo del péptido oxm humano y una composición farmacéutica que lo contiene para la prevención o tratamiento del exceso de peso (Resumen y Pág. 2, líneas 15 a Pág. 4, línea 20):

His1 Ser2 Gln3 Gly4 Thr5 Phe6 Thr7 Ser8 Asp9 Tyr10 Ser11 Lys12 Tyr13 Leu14
 Asp15 Ser16 Arg17 Arg18 Ala19 Gln20 Asp21 Phe22 Val23 Gln24 Trp25 Leu26
 Met27 Asp28 Thr29 Lys30 Arg31 Asn32 Lys33 Asn34 Asn35 Ile36 Ala37

D1 igualmente enseña que en los péptidos análogos, hasta 20 residuos de aminoácidos pueden ser reemplazados por otro residuo alfa-aminoácido conservativo y que el péptido puede ser modificado químicamente por medio de esterificación o amidación en la porción C-terminal, donde también se puede adicionar otro residuo de aminoácido (Pág. 4, líneas 18-20 y Pág. 6, líneas 4-15).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el péptido análogo de oxm de D1 consiste en los residuos sustituidos.

D2 enseña variantes del péptido oxm para el tratamiento de la obesidad y desórdenes alimenticios (Pág. 3, líneas 11-18 y Pág. 39, líneas 6-22).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la variante de D2 consiste en los residuos sustituidos.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja al péptido reclamado en esta solicitud porque no parecen presentar una mayor actividad comparada con la oxm humana según lo establecido en la descripción.

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de análogos de oxm humana alternativos a los ya conocidos en los documentos D1 o D2.

Teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 ya divulgaban análogos del péptido oxm que comprende sustituciones de residuos por otros de tipo conservativo, la persona del oficio medianamente versada en la materia habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, realizar sustituciones conservativas en la secuencia del péptido oxm para obtener más péptidos con la misma actividad.

De manera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 1 y sus dependientes 2 – 14, es obvia y no tiene Nivel Inventivo.

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	<u>WO03022304</u>	1 – 14	Nivel Inventivo
D2	<u>WO2005035761</u>	1 – 14	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 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

18 SET. 2012

Elaborado por: Juan David Moncaleano P. 

Revisado por: Consuelo Leguizamón L. 