

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2723 de 16 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0012454

Señor(a)
MEDIMMUNE LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“SECUENCIAS DE URICASA ADECUADAS PARA EL TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/032415

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de mayo de 2016.

PRIORIDAD: US 62/162,280 del 15 de mayo de 2015.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 16 de abril de 2018, bajo el número NC2017/0012454, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 17 del radicado N° NC2017/0012454 del 16 de abril de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar opciones más seguras, más convenientes y menos inmunogénicas para tratar la hiperuricemia.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona secuencias de uricasas que comprenden una secuencia de aminoácidos que es cualquiera de las SEQ ID N°: 1-34, en donde la secuencia no es cualquiera de las SEQ ID N°: 27-33, para tratar a pacientes que padecen hiperuricemia.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2723 de 16 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0012454

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0012454 del 16 de abril de 2018, tituló la invención como: “SECUENCIAS DE URICASA ADECUADAS PARA EL TRATAMIENTO DE HIPERURICEMIA”. Este título no se acepta porque hace referencia al uso de las secuencias solicitadas, por lo cual se sugiere el título siguiente: “SECUENCIAS DE URICASAS PEGiladas”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 1 no es clara, porque en su redacción utiliza el término “no es una cualquiera” para mencionar las SEQ ID N°: 27-33. El término “no es una cualquiera” no especifica claramente el rango de secuencias que se desean delimitar. Se recomienda mencionar de manera específica cuales secuencias se excluyen del objeto de la presente reivindicación.
- La reivindicación 2 se refiere a un disclaimer (exclusión), ya que al utilizar el término “no comprende” una T en la posición 2, indica de forma indirecta la sustitución de cualquier aminoácido menos T en la posición 2. Se sugiere reemplazar el término “no comprende” o eliminar esta reivindicación, ya que la reivindicación 3 describe el aminoácido presente en la posición 2 de la SEQ ID N°: 27.
- La reivindicaciones 11 y 12 no son claras, porque la reivindicación 11 menciona “la uricasa no comprende un motivo RGD”, mientras que la reivindicación 12 menciona “la uricasa comprende un motivo RGD”. Se recomienda unificar las dos reivindicaciones para evitar contradicciones y especificar la sustitución del aminoácido R por un aminoácido S, para la obtención del motivo SGD.
- La reivindicación 17 no es clara, porque se utiliza el término “al menos” precediendo una característica. Este término no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere reemplazar o eliminar este término.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de mayo de 2015, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen las secuencias descritas en el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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.

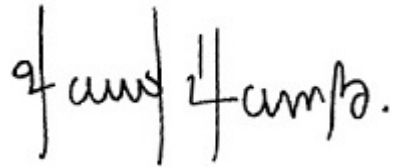
Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2723 de 16 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0012454

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2723 de 16 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0012454

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2017/0012454		Examen de patentabilidad							
		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/US2016/032415		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 13 de mayo de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica 15/05/2015				Prioridad X		Presentación			
Solicitante MEDIMMUNE LLC									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA					
Reivindicaciones objeto de búsqueda		1-17			
Palabras clave utilizadas		Uricase, hyperuricemia, PEG, RGP Uricasa, hiperuricemia, PEG, RGP			
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda		CIP:	A61K 38/43, A61K 38/44, A61P 19/06, C12N 9/06, C12N 15/09, C12N 15/53		
		CPC:			

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
IP5	WO2006/110761 WO2006/110819	19/10/2006 19/10/2006	- -	- -	A A
Espacenet	US2013/305398 US2011/214199	14/11/013 01/09/2011	- -	- -	A A
Lens	US5376545	27/12/1994	-	-	A
Patbase	US2003/082786 US2007/274977 US2011/171268	01/05/2003 29/11/2007 14/07/2011	- - -	- - -	A A A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista</i> . Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista.					
Recuperado de http://xxxxxxx .					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2723 de 16 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0012454

Fecha del reporte de búsqueda: 10/04/2019
Examinador: Edilene Ramírez Vargas