

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 892 de 28 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0006461

Señor(a)
VISTERRA INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “*MOLÉCULAS DE ANTICUERPO CONTRA APRIL Y USOS DE LAS MISMAS*”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/063518.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 23 de noviembre de 2016.

PRIORIDAD(ES): US, 62/259,897 25 de noviembre de 2015.
US, 62/313,684 25 de marzo de 2016.
US, 62/399,087 23 de septiembre de 2016.
US, 62/422,848 16 de noviembre de 2016.

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 03 de septiembre de 2020, bajo el número NC2018/0006461, 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 36 del radicado N° NC2018/0006461 del 03 de septiembre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos enfoques para diagnosticar, tratar y prevenir la nefropatía por IgA y otros trastornos que comparten mecanismos patológicos similares.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una molécula de anticuerpo anti-APRIL, caracterizada porque comprende una región variable de cadena pesada (VH) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 296, y una región variable de cadena ligera (VL) que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 286.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El uso de las reivindicaciones 15 a 34 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que, en el preámbulo de las reivindicaciones se reclama una molécula de anticuerpo o una composición, para su uso. Se recuerda al solicitante que los “usos” no son patentables por esta Oficina. Asimismo, se le recuerda al solicitante que los



Oficio N° 892 de 28 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0006461

métodos de tratamiento y diagnóstico aplicados a seres humanos tampoco son patentables, de acuerdo con el art. 20, literal d).

4. De la solicitud de patente

4.1. 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.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0006461 el 03 de septiembre de 2020 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “**MOLÉCULAS DE ANTICUERPO CONTRA APRIL**”.

4.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 10 carece de concisión porque las opciones (i) y (ii) se refieren a la misma materia, una molécula de ácido nucleico que codifica una región variable de cadena pesada (VH) y una molécula de ácido nucleico que codifica una región variable de cadena ligera (VL) de una molécula de anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6. Se sugiere realizar las modificaciones correspondientes sin repetir materia.
- La reivindicación 11 carece de sustento porque no se evidencia el desarrollo de un kit, en el que el anticuerpo interactúe con algún otro componente para obtener un efecto técnico. Se sugiere restringir a aquello que ha sido obtenido y probado en el capítulo descriptivo.
- La reivindicación 12 carece de sustento porque no se evidencia la obtención de un contenedor que comprenda el anticuerpo o una composición. Se sugiere restringir a aquello que ha sido obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de noviembre 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 el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante argumenta que *“El solicitante respetuosamente disiente de la objeción, tenido en cuenta que ninguna de las antiguas reivindicaciones anteriores 20 a 28 menciona el uso de un kit. Por lo tanto, ni el nuevo ni la antigua pliego reivindicatorio dan lugar a la objeción.”*

Oficio N° 892 de 28 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0006461

Se le reitera al solicitante que, de acuerdo con el capítulo reivindicatorio N° NC2018/0006461 radicado el 03 de septiembre del 2020, las reivindicaciones 15 a 34 nos son patentables, porque reclaman una molécula de anticuerpo o una composición para su uso. Se le recuerda al solicitante que los “usos” de acuerdo con el artículo 14 D.486, no son patentables por esta Oficina.

Adicionalmente, se le manifiesta también que, las reivindicaciones 15 a 34 hacen referencia a métodos de tratamiento en humanos, los cuales de acuerdo con el ítem d) del artículo 20 de la D.486, tampoco son patentables por esta Oficina.

Argumentos respecto a claridad de las nuevas reivindicaciones

El solicitante sostiene *“En vista de las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio en esta oportunidad y a las aclaraciones aquí presentadas, es posible manifestar que el pliego reivindicatorio es claro, conciso y cuenta con el debido sustento en la descripción de la solicitud, cumpliendo así con el requerimiento del Artículo 30 de la Decisión 486.”*

Se aclara que no es así porque en el capítulo reivindicatorio N° NC2018/0006461 radicado el 03 de septiembre del 2020, persisten objeciones por claridad, como se menciona en el numeral 4.2.

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.

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 892 de 28 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0006461

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0006461		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/063518		23 de noviembre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
25/11/2015				X					
Solicitante									
VISTERRA INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	15 a 34	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 14, 35 y 36
Palabras clave utilizadas	anti-APRIL, BCMA, TACI Tall-2, CD256, TNF delta, TNFSF13, TRDL1
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07K 16/28, A61K 39/395, A61K 39/00

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⁾
Patbase	US2013/156769	20/06/2013	-	-	A
	US2002/081296	27/07/2002	-	-	A
	US2014/161828	12/06/2014	-	-	A
	US2006/073146	06/04/2006	-	-	A
	US2008/260737	23/10/2008	-	-	A
	WO2015/034364	12/03/2015			A
Patbase/IP5	WO2010/100056	10/09/2010	-	-	A
IP5	US2003/082175	01/05/2003	-	-	A
	WO2001/60397	23/08/2001	-	-	A
	WO2007/039489	12/04/2007	-	-	A
	Osório C. <i>et al.</i> 2014	18/01/2014	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)		Osório C. Chacón P.J., White M., <i>et al.</i> (2014). Selective regulation of axonal growth from developing hippocampal neurons by tumor necrosis factor superfamily member APRIL. <i>Molecular and Cellular Neuroscience</i> . 59, 24-36.			
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“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.		
“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					

Oficio N° 892 de 28 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2018/0006461

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.	“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.
Fecha del reporte de búsqueda: (24/09/2020)	
Examinador: Molkary Andrea López De La Torre	