

2/2

47A
384

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacon : 00000434 00010000 Folios: 8
Fecha (AMD): 2004-08-31 18:17:32
Tramite : 002 PATENTES D 332 PRESENTAC 411 PRESENTA
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Re: P1.-**ABBOTT LABORATORIES**.-Expediente número
00-000.434.-

1. Me refiero al asunto de la referencia.
2. Por medio del presente, atentamente me permito manifestar a ese Despacho, que hubo un **cambio** de Representante Legal para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de **ABBOTT LABORATORIES**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, domiciliada en Abbott Park, Estado de Illinois, Estados Unidos de América.
3. En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme personería, en este asunto, de conformidad con el documento de Representación Legal para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de la sociedad **ABBOTT LABORATORIES**, otorgado a favor de la **SUSCRITA (ALICIA LLOREDA)** y/o al doctor GUSTAVO TAMAYO y/o al doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ de acuerdo con la copia debidamente autenticada ante Notario Público que adjunto al presente expediente (Artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones).
4. Anexo al presente acompaño fotocopia, debidamente autenticada por Notario Público, de:
 - (a) Documento que acredita a la SUSCRITA y/o al doctor GUSTAVO TAMAYO y/o al doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ en los términos del parágrafo 1º. del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como

385

Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la propiedad industrial de la sociedad **ABBOTT LABORATORIES**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América, domiciliada en Abbott Park, Estado de Illinois, Estados Unidos de América.

- (b) Certificación Notarial expedida el 12 de Julio de 2004; y
- (c) Traducción Oficial No. 2004-07-29-362 correspondiente a las partes pertinentes del documento anterior, también debidamente legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el número 246476 de 30 de Julio de 2004.

5. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y continuar con el trámite correspondiente.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215
Código 231

386

Los abajo firmados, **ABBOTT LABORATORIES**, una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Illinois, Estados Unidos de América,

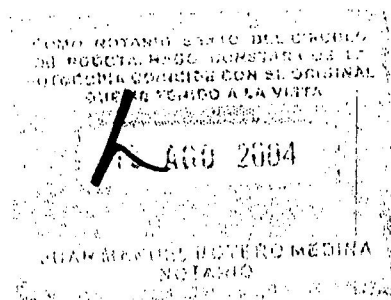
con domicilio en 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 USA

nombramos por el presente a ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, domiciliados en Bogotá, Colombia, con oficinas en dicha ciudad, Calle 72 No. 5-83, piso 6o., nuestros representantes legales y verdaderos en Bogotá, con facultades para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales, con el fin de dar cumplimiento al parágrafo 1o. del artículo 543 del decreto 410 de 1971.

Los doctores ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, o los apoderados que cualquiera de ellos designe, quedan especialmente facultados para representarnos ante las autoridades colombianas, administrativas, judiciales o de policía, en todos los trámites relativos a la propiedad industrial, a cuyo efecto les facultamos para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado; elevar solicitudes, declaraciones, reclamos, recursos y presentar desistimientos; formular descripciones, enmiendas, limitar el alcance de las solicitudes y los registros, presentar oposiciones y apelaciones; instaurar cancelaciones, renunciar total o parcialmente a los registros, abonar todos los impuestos y cuotas y efectuar todo otro pago determinado por la ley; recibir todos los documentos y valores, dando el descargo respectivo; llenar cualesquiera otros requisitos y tomar, en fin, todas las medidas que creyeran conducentes al resguardo de nuestros intereses; y adicionalmente quedan facultados para tomar intervención como demandantes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo transar, someter a árbitros, desistir, percibir, conciliar y apelar, con todas las demás facultades que resulten necesarias y por el presente declaramos desde ahora válido y bueno cuanto dichos representantes y/o los apoderados que cualquiera de ellos nombre hicieren en nuestro beneficio.

Asimismo, facultamos a los doctores ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, para solicitar en la Oficina de Propiedad Industrial la protocolización de este documento y de cualquier poder que cualquiera de ellos otorgue a nombre nuestro.

Dado y firmado el 12 de Julio de 2004



The undersigned, **ABBOTT LABORATORIES**, a corporation organized and existing under the laws of the State of Illinois, United States of America,

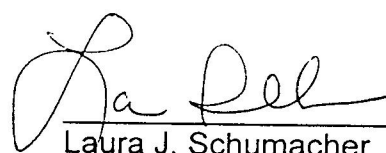
domiciled at 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064 USA

hereby appoint, ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, of Bogota, Colombia, with offices in said town, Calle 72 No. 5-83, Sixth Floor, our true and legal representatives in Bogotá, with power to receive notifications and to appoint judicial or extrajudicial agents, so as to comply with paragraph 1o. of article 543 of decree 410 of 1971.

Doctors ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, or the agents by any one of them appointed, are especially empowered to represent us before the administrative, judicial or police authorities of Colombia, in all proceedings pertaining to industrial property, for which purpose we authorize them to take before the said authorities all the necessary steps for the said end; to file petitions, declarations, claims, recourses and withdrawals, to draw up specifications; to file amendments, to limit the scope of applications and registrations, file oppositions; file cancellations total or partially waive registrations, to pay all installments and effect all other payments prescribed by law; to receive proper receipts, to comply with all other requirements and, in short, to take all those measures which they may deem fit for the protection of our interests; and additionally we authorize said agents to act on our behalf, as complainants as well as defendants, before the competent judges, with full powers to make arrangements, to submit to arbitrators, to desist, to collect, to conciliate, to appeal and, in short, with all such further powers as may be required, and we hereby declare from now on as valid and good all that said representatives and/or the agents by any one of them appointed may do for our benefit.

We also authorize doctors ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, to apply for protocolization of this document and of any power of attorney by any one of them conferred in our name, before the Office of Industrial Property.

Given and signed this 12th day of July, 2004



Laura J. Schumacher
Vice President, Secretary and Deputy General
Counsel


27 AGO 2004
ABLO MENDEZ BARAJAS
NOTARIO (E)


13 JUL 2004
JUAN MANUEL BOSTERO MEDINA
NOTARIO



SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

- 1. Country: United States of America
- This public document
- 2. has been signed by TRINA LEE RUIZ
- 3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, LAKE COUNTY
- 4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

- 5. Springfield, Illinois
- 6. JULY 20, 2004
- 7. by the Secretary of State, State of Illinois
- 8. No. S04VB11001
- 9. Seal/Stamp:

- 10. Signature:



Jesse White
JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS

COMO NOTARIO DEL CIRCULO
DE LAKE COUNTY QUE LA
FOTOCOPIA COINCIDE CON LA ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA

27 AGO 2004

PABLO MENDEZ BARAJAS
NOTARIO (E)

COMO NOTARIO DEL CIRCULO
DE BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE LA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA

13 AGO 2004

JUAN MANUEL BOTERO MEDINA
NOTARIO

CERTIFICADO NOTARIAL (SOCIEDAD)

Estados Unidos de América
Estado de {ss
Condado de
Hoy 12 de Julio de 2004, compareció
Laura J. Schumacher, a quien conozco y
de quien me consta que firmó el anterior documento,
y quien debidamente juramentado declaró y dijo que
él es Vice Presidenta, Secretaria y Asesora
de ABBOTT

LABORATORIES, la compañía nombrada en el
documento que antecede, una sociedad
debidamente organizada y existente conforme a las
leyes del Estado de Illinois, Estados
Unidos de América, domiciliada en la ciudad de
Abbott Park, Condado de Lake
Estado de Illinois, Estados Unidos de
América, legalmente constituida para un período de
duración que aún no ha terminado, que ejerce su
objeto social conforme a las leyes del Estado de
Illinois, Estados Unidos de América;
que el declarante está autorizado por dicha
compañía para conferir este poder; que el sello
estampado por él al pie de tal poder, en nombre y en
representación de la expresada Compañía, es el
sello oficial de ella; y que el objeto para el cual se
confiere este instrumento está comprendido dentro
del de la sociedad.

El suscrito Notario ha visto los Estatutos de
incorporación firmados en Chicago
Estado de Illinois, con fecha Sep. 12, 2003,
y certifica que de conformidad con la legislación de
dicho Estado la anterior declaración juramentada es
prueba suficiente de que los hechos sobre que ella
versa son ciertos o verdaderos, de lo cual da fe.

Notary Public (Notario Público).

NOTARIAL CERTIFICATE (CORPORATION)

United States of America
State of {ss
County of
On this 12th day of July, 2004,
personally
came

to me known, and known to me to be the person who
signed the foregoing instrument, who being by me
duly sworn did depose and say that she is the Vice President
Secretary and Deputy
General Counsel of ABBOTT

LABORATORIES, the company named within, a
Corporation organized and existing under the laws of
the State of Illinois, United
States of America, domiciled at the City of Abbott Park
County of Lake

State of Illinois, United States of America,
legally constituted for a period of tenure not yet
expired, which exercises its corporate purposes
according to the laws of the State of Illinois,
United States of America; that the deponent is
authorized by said Company to confer this power of
attorney; that the seal affixed hereunto by the
deponent in the name and on behalf of said
Corporation is the corporate seal thereof; and that the
purpose for which this instrument is granted is
included within the corporate purposes of the
Company.

The undersigned Notary Public has seen the articles
of Incorporation of said Corporation executed at
Chicago, State of Illinois, under date of
September 12, 2003, and hereby
certifies that under the laws of said State the
foregoing acknowledgment is sufficient proof that the
facts therein contained are true, which he attests.

OFFICIAL SEAL
TRINA LEE RUIZ
NOTARY PUBLIC, STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES 6-11-2007

DEL CIRCULO
DE BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE LA
FOTOCOPIA COINCIDE CON LA FOTOCOPIA
AL ENUNCIAR QUE HE TENIDO A LA VISTA

27 AGO 2004

PABLO MENDOZA BARAJA
NOTARIO (E)

COMO NOTARIO SEXTO DEL CIRCULO
DE BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE LA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
13 AGO 2004
JUAN MANUEL BOTERO MEDINA
NOTARIO

TRADUCCION OFICIAL No. 2004-07-29-362
DE UN DOCUMENTO PRESENTADO EN INGLES

PODER

Legalización de un Poder de Representación Legal, documento escrito en inglés y en español, dado y firmado el 12 de julio de 2004.

(firma: ilegible)

Laura J. Schumacher

Vicepresidente, Secretaria y Asesora General Suplente

Certificado Notarial (Sociedad), documento escrito en inglés y en español.

(firma: ilegible)

Notario Público

Sello Oficial

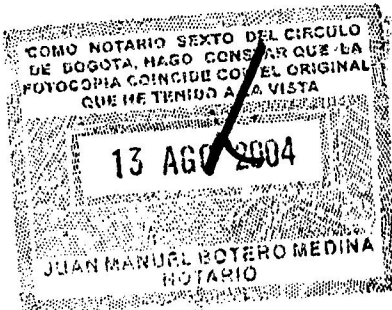
Trina Lee Ruiz

Notario Público, Estado de Illinois

Mi Comisión Expira el 6-11-2007

27 AGO 2004

PABLO MENDEZ BARAJAS
NOTARIO (E)



42A 391

Estado de Illinois
Secretario de Estado
APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América
- Este documento público
2. ha sido firmado por Trina Lee Ruiz
3. actuando como Notario Público, Condado de Lake
4. lleva el sello/estampilla del Estado de Illinois

Certificado

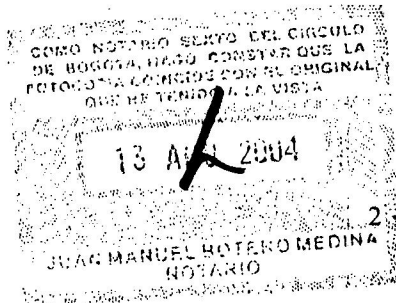
5. en Springfield, Illinois
6. el 20 de julio de 2004
7. por el Secretario de Estado, Estado de Illinois
8. No. S04VB11001
9. Sello/Estampilla
10. Firma: ilegible

Jesse White
Secretario de Estado
Estado de Illinois

Traducido según mi mejor saber y entender, este día 29 de julio de 2004,
en la ciudad de Bogotá, D.C. por Anita Escobar de Tamayo Traductora Oficial,
Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, República de Colombia.

TRADUCTOR OFICIAL
RESOLUCION 2177

Anita Escobar de Tamayo
ANITA ESCOBAR DE TAMAYO



MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Ante 46476
Ante Escobar
Cuya firma aparece en el
documento de semper
las funciones indicadas

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

13 JUL 2004 11:38
JCS
JEFE DE LEGALIZACIONES
COTATA D.C.

COMO NOTARIO SEATO DEL CIRCULO
DE BOGOTA, HAGO CONSTAR QUE LA
FOTOCOPIA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
13 AGU 2004
JUAN MANUEL POTERO MEDINA
BOGOTA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. **00-434**

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE INVENCION** FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **528**, DE FECHA **30 DEMAYO DE 2003**, EL

TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL **29 DE AGOSTO DE 2003**.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☒ ☐

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

375.
2005/07/14

2020/

Bogotá, D. C.

Doctor

Germán Castillo Grau

(apoderado o representante sociedad solicitante)

SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

ASUNTO:

Radicación No. 00-27743

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio No

Folios 00

005811

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 le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Para el presente estudio se tendrá en cuenta:

- El capítulo descriptivo comprendido en los 31 a 109.
- Figuras 1 a 34b de los folios 118 a 147
- Las reivindicaciones 1 a 34 del capítulo reivindicatorio encontrado en los folios 331 a 335.
- Se aceptan las prioridades reivindicadas US227.613 con fecha de presentación 8 de enero de 1999

2. OBJETO DE LA INVENCION

La presente solicitud reclama una secuencia de nucleótidos identificada como SEQ ID 1, que codifica para la delta-5 desaturasa humana, la proteína purificada un método de producción de la delta-5-desaturasa humana recombinante que comprende a) el aislamiento de nucleótidos de la SEQ ID 1, b) construcción de vector con la SEQ ID 1 y un promotor y c) introducción del vector en una célula huésped para producir la delta-5 desaturasa. También se reclaman las células empleadas en la producción de la delta-5 desaturasa humana que varían de eucarióticas a procarióticas y entre ellas se encuentran E.Coli, B.Subtilis, cianobacterias, levaduras, insectos, células vegetales y de mamíferos. Adicionalmente se reivindican métodos de producción de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS) que involucran las etapas de a) aislar las secuencias de nucleótidos SEQ ID 1, b) Construcción de vector con la secuencia aislada, c) introducción en la célula huésped para expresar enzima delta-5-desaturasa humana y d) exposición de enzima delta 5 desaturasa a un sustrato que es ácido graso poliinsaturado. para producir AA o AEP Alternativamente este método puede comprender además las etapas e) exposición del producto de d, a una elongasa para obtener un segundo ácido graso poliinsaturado como ácido n-3 docosapentaenoico y f) exponer el segundo ácido graso poliinsaturado a una desaturasa adicional para obtener ac. n-6 docosapentaenoico o docosaheptaenoico (ADH).

El objetivo de la solicitud es producir delta-5-desaturasa humana en diferentes sistemas de

expresión, para emplearla en la elaboración de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs).

El objeto de la invención se clasificó, de acuerdo con el IPC, así: C12N 15/53, C12N 9/00.

3. CLARIDAD

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

La reivindicación 7 reclama un péptido purificado el cual desatura ácidos grasos poliinsaturados en el carbono 5 y tiene por lo menos el 50% de similaridad en cuanto aminoácidos respecto de la secuencia de aminoácidos de dicha proteína purificada codificada por la secuencia ID SEQ NO 1. La expresión "50% de similaridad en la secuencia de aminoácidos" no define de manera precisa la materia que se desea proteger puesto que una proteína que comparta el 50% de aminoácidos con otra puede llegar a tener una estructura tridimensional completamente diferente a la primera y por ende una actividad no relacionada. Igualmente, la reivindicación 1 se refiere a una secuencia que corresponde a por lo menos el 50% de la secuencia de nucleótidos representada por la ID SEC No 1, caracterización que resulta vaga y no precisa tampoco la materia a proteger.. Teniendo en cuenta que el límite de la protección esta dado por el tenor de las reivindicaciones y que la expresión 50% de similaridad puede abarcar un gran número de proteínas incluyendo las no relacionadas funcionalmente con las desaturasas, y que lo mismo ocurre con las secuencias de ácidos nucleicos, se establece que la reivindicaciones 1 y 7 no limitan el alcance de la protección y por ende se sugiere sean modificadas.

De no efectuarse los cambios sugeridos el capítulo reivindicatorio no cumpliría con el requisito de claridad que exige el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. UNIDAD DE INVENCION

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

En la presente solicitud se identifican múltiples objetos de invención.

Las reivindicaciones 8,10 y 18 reclaman un método de producción de delta-5-desaturasa humana, donde el sistema de expresión es una célula procariótica. Las reivindicaciones 8,11 y 19 un método cuyo sistema de expresión es una célula eucariótica, las reivindicaciones 12-15 y 20-22, el método donde la célula huésped es una levadura como *saharomyces cerevisiae*, las reivindicaciones 23 a 26 un método que implica el uso de células o tejidos de plantas como sistema de expresión de delta-5-desaturasa, las reivindicaciones 11,27 el método empleando células de mamífero para la expresión de la enzima. Adicionalmente en la reivindicación 28 se reclama el fluido producido por un mamífero no humano que expresa la delta-5-desaturasa, en nivel detectable de por lo menos una delta 5-desaturasa humana. Por último las reivindicaciones 29 a 30 reclaman métodos para la producción de ácidos grasos poliinsaturados.

Teniendo en cuenta que el concepto común inventivo de estas invenciones sería la producción recombinante de delta-5-desaturasa, pero que este ya era conocido en el estado de la técnica, tal como lo revela el documento WO 98 46765, se conceptúa que dichas invenciones manejan realizaciones técnicas distintas que no conforman un único concepto inventivo, y por ende la presente solicitud no cumple con el requisito de Unidad Invención exigido en el artículo 25 de la Decisión 486.

5. ES UNA INVENCION

395

El artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que "No se considerarán invenciones:

- "a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- "b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural."

Las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio se relacionan con una secuencia de nucleótidos identificada como ID SEQ No 1, "aislada" a partir de un mamífero o específicamente un humano, que codifica una desaturasa activa. Igualmente, la reivindicación 6 se refiere a una proteína purificada codificada por la secuencia ID SEQ No 1, es decir reclama la delta-5-desaturasa humana. Siendo que, tanto la secuencia de nucleótidos aislada, como la proteína codificada por esta, constituyen material existente en la naturaleza y que, el literal b del artículo 15 no considera invención el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo, el objeto contenido en las reivindicaciones 1 a 6 no puede ser susceptible de protección por vía de patentes. Por lo anterior se recomienda eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

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 días contados a partir de la fecha de la 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 (5), del título primero de la circular única número 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 14 JUL. 2005

CONCEPTO TÉCNICO Número: 956	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202063
---------------------------------	---------------------------------------

436
396

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/

Bogotá, D. C.

Doctor
Germán Castillo Grau
(apoderado o representante sociedad solicitante)

ASUNTO:	Radicación No.	00-0434
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	
	Folios	002

05826

Como resultado de la búsqueda de anterioridad y con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

"De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

"...b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;...

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente."

Como resultado de la búsqueda de anterioridades se encontró que la solicitud en estudio corresponde con la solicitud europea y publicada con el número WO 00/40705. El análisis del informe de búsqueda internacional de la solicitud extranjera establece como documentos que afecta la novedad del objeto de la solicitud colombiana los siguientes:

- KNUTZON ET AL: "Identification of delta5-desaturase from Mortierella alpine by heterologous expression in Bakers yeast and canola." JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 273, 1998, page 29360-29366
- LAMERDIN ET AL: EMBL database entry; accession No O60427 (1998-08-01)

Con el fin de agilizar el trámite, le sugerimos que junto al documento solicitado presente los argumentos que usted considere necesarios para demostrar que este artículo no afecta los requisitos de patentabilidad de su invención.

Dado que el artículo mencionado es el resultado del examen de patentabilidad efectuado a la solicitud extranjera que corresponde con la solicitud colombiana y habiendo sido imposible la consecución de dicho documento, esta Oficina requiere que el solicitante proporcione en un plazo que no excederá de 3 meses, la copia del artículo mencionados anteriormente. Nos permitimos

437
397

recordarle que si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado la oficina nacional competente denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e del capítulo quinto (5), del título primero de la circular única número 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 14 JUL. 2005

CONCEPTO TÉCNICO
Número: 957

EXAMINADOR TÉCNICO
Código # 202016

2020
Bogotá, D.C.,

438
398

375.
2005/07/21

Doctora:
Alicia Lloreda
Apoderada
Abbott Laboratories

Oficio N° 000005943

ASUNTO:	Radicación N°	00-0434
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	330
	Folios	-

- Jurídicos:

Mediante oficio N° 05811 notificado por fijación en lista de fecha 14 de julio de 2005, este Despacho en forma equivocada requirió al doctor German Castillo Grau, en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

Teniendo en cuenta que para la solicitud en estudio con radicación 00-434 el apoderado de la sociedad solicitante Abbott Laboratories es la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 05811 de fecha 14 de julio de 2005 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento en los siguientes términos:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Para el presente estudio se tendrá en cuenta:

- El capítulo descriptivo comprendido en los 31 a 109.
- Figuras 1 a 34b de los folios 118 a 147
- Las reivindicaciones 1 a 34 del capítulo reivindicatorio encontrado en los folios 331 a 335.
- Se aceptan las prioridades reivindicadas US227.613 con fecha de presentación 8 de enero de 1999

2. OBJETO DE LA INVENCION

La presente solicitud reclama una secuencia de nucleótidos identificada como SEQ ID 1, que codifica para la delta-5 desaturasa humana, la proteína purificada un método de producción de la delta-5-desaturasa humana recombinante que comprende a) el aislamiento de nucleótidos de la SEQ ID 1, b) construcción de vector con la SEQ ID 1 y un promotor y c) introducción del vector en una célula huésped para producir la delta-5 desaturasa. También se reclaman las células empleadas en la producción de la delta-5 desaturasa humana que varían de eucarióticas a procarióticas y entre ellas se encuentran E.Coli, B.Subtilis, cianobacterias, levaduras, insectos, células vegetales y de mamíferos. Adicionalmente se reivindican métodos de producción de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS) que involucran las etapas de a) aislar las secuencias de nucleótidos SEQ ID 1, b) Construcción de vector con la secuencia aislada, c) introducción en la célula huésped para expresar enzima delta-5-desaturasa humana y d) exposición de enzima delta 5 desaturasa a un sustrato que es ácido graso poliinsaturado, para producir AA o AEP. Alternativamente este método puede comprender además las etapas e) exposición del producto de d, a una elongasa para obtener un segundo ácido graso poliinsaturado como ácido n-3 docosapentaenoico y f) exponer el segundo ácido graso poliinsaturado a una desaturasa adicional para obtener ac. n-6 docosapentaenoico o

docosahexaenoico (ADH).

El objetivo de la solicitud es producir delta-5-desaturasa humana en diferentes sistemas de expresión, para emplearla en la elaboración de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs).

El objeto de la invención se clasificó, de acuerdo con el IPC, así: C12N 15/53, C12N 9/00.

3. CLARIDAD

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

La reivindicación 7 reclama un péptido purificado el cual desatura ácidos grasos poliinsaturados en el carbono 5 y tiene por lo menos el 50% de similaridad en cuanto aminoácidos respecto de la secuencia de aminoácidos de dicha proteína purificada codificada por la secuencia ID SEQ NO 1. La expresión "50% de similaridad en la secuencia de aminoácidos" no define de manera precisa la materia que se desea proteger puesto que una proteína que comparta el 50% de aminoácidos con otra puede llegar a tener una estructura tridimensional completamente diferente a la primera y por ende una actividad no relacionada. Igualmente, la reivindicación 1 se refiere a una secuencia que corresponde a por lo menos el 50% de la secuencia de nucleótidos representada por la ID SEC No 1, caracterización que resulta vaga y no precisa tampoco la materia a proteger.. Teniendo en cuenta que el límite de la protección esta dado por el tenor de las reivindicaciones y que la expresión 50% de similaridad puede abarcar un gran número de proteínas incluyendo las no relacionadas funcionalmente con las desaturasas, y que lo mismo ocurre con las secuencias de acidos nucleicos, se establece que la reivindicaciones 1 y 7 no limitan el alcance de la protección y por ende se sugiere sean modificadas.

De no efectuarse los cambios sugeridos el capítulo reivindicatorio no cumpliría con el requisito de claridad que exige el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. UNIDAD DE INVENCION

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."

En la presente solicitud se identifican múltiples objetos de invención.

Las reivindicación 8,10 y 18 reclaman un método de producción de delta-5-desaturasa humana, donde el sistema de expresión es una célula procariótica. Las reivindicaciones 8,11 y 19 un método cuyo sistema de expresión es una célula eucariótica, las reivindicaciones 12-15 y 20-22, el método donde la célula huésped es una levadura como saharomyces cerevisiae, las reivindicaciones 23 a 26 un método que implica el uso de células o tejidos de plantas como sistema de expresión de delta-5-desaturasa, las reivindicaciones 11,27 el método empleando células de mamífero para la expresión de la enzima. Adicionalmente en la reivindicación 28 se reclama el fluido producido por un mamífero no humano que expresa la delta-5-desaturasa, en nivel detectable de por lo menos una delta-5-desaturasa humana. Por último las reivindicaciones 29 a 30 reclaman métodos para la producción de ácidos grasos poliinsaturados.

Teniendo en cuenta que el concepto común inventivo de estas invenciones sería la producción recombinante de delta-5-desaturasa, pero que este ya era conocido en el estado de la técnica, tal como lo revela el documento WO 98 46765, se conceptúa que dichas invenciones manejan realizaciones técnicas distintas que no conforman un único concepto inventivo, y por ende la

440
400

presente solicitud no cumple con el requisito de Unidad Invención exigido en el artículo 25 de la Decisión 486.

5. ES UNA INVENCION

El artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que "No se considerarán invenciones:

- "a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- "b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural."

Las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio se relacionan con una secuencia de nucleótidos identificada como ID SEQ No 1, "aislada" a partir de un mamífero o específicamente un humano, que codifica una desaturasa activa. Igualmente, la reivindicación 6 se refiere a una proteína purificada codificada por la secuencia ID SEQ No 1, es decir reclama la delta-5-desaturasa humana. Siendo que, tanto la secuencia de nucleótidos aislada, como la proteína codificada por esta, constituyen material existente en la naturaleza y que, el literal b del artículo 15 no considera invención el genoma o germoplasma de cualquier ser vivo, el objeto contenido en las reivindicaciones 1 a 6 no puede ser susceptible de protección por vía de patentes. Por lo anterior se recomienda eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

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 días contados a partir de la fecha de la 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 (5), del título primero de la circular única número 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 21 JUL. 2005

CONCEPTO TÉCNICO
Número: 956

EXAMINADOR TÉCNICO
Código # 202063

VENGE
14-10-05

444
119

Doctora:
ALICIA LLOREDA
Apoderada
ABBOTT LABORATORIES

Oficio N° 000005954

ASUNTO:	Radicación N°	00-0434
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	330
	Folios	

- Jurídicos:

Mediante oficio N° 05826 notificado por fijación en lista de fecha 14 de julio de 2005, este Despacho en forma equivocada requirió al doctor Germán Castillo Grau, en los términos del artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de tres meses proporcionara a esta oficina la copia de los artículos científicos necesarios para llevar a cabo el examen de patentabilidad.

Teniendo en cuenta que, para la solicitud en estudio con radicación No: 00-434 el apoderado de la sociedad solicitante Abbott Laboratories es la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 05826 de fecha 14 de julio de 2005 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento en los siguientes términos:

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

"De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

"...b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;...

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente."

Como resultado de la búsqueda de anterioridades se encontró que la solicitud en estudio corresponde con la solicitud europea y publicada con el número WO 00/40705. El análisis del informe de búsqueda internacional de la solicitud extranjera establece como documentos que afecta la novedad del objeto de la solicitud colombiana los siguientes:

- KNUTZON ET AL: "Identification of delta5-desaturase from Mortierella alpine by heterologous expression in Bakers yeast and canola." JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 273, 1998, page 29360-29366
- LAMERDIN ET AL: EMBL database entry; accession No O60427 (1998-08-01)

Con el fin de agilizar el trámite, le sugerimos que junto al documento solicitado presente los argumentos que usted considere necesarios para demostrar que este artículo no afecta los requisitos de patentabilidad de su invención.

447
402

Dado que el artículo mencionado es el resultado del examen de patentabilidad efectuado a la solicitud extranjera que corresponde con la solicitud colombiana y habiendo sido imposible la consecución de dicho documento, esta Oficina requiere que el solicitante proporcione en un plazo que no excederá de 3 meses, la copia del artículo mencionados anteriormente. Nos permitimos recordarle que si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado la oficina nacional competente denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e del capítulo quinto (5), del título primero de la circular única número 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 21 JUL. 2005

CONCEPTO TÉCNICO Número: 957	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202016
---------------------------------	---------------------------------------

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

403

RADICACIÓN: 0-434

EDICTO No. 16076

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 28647 de 28-OCT-2005**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "GEN DE LA DESATURASA HUMANA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de Abbott Laboratories., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los

28 OCT. 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


AIRO RUBIO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc **16-NOV-2005** Este edicto se desfija hoy **29-NOV-2005** a las cinco (5:00 p.m.)
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 16076