



No. 00-049369- -00006-0000

Fecha: 2008-06-24 15:55:07 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 593 IMPULSOPROCESAL Folios: 1

Clarke, Modet & C

COLOMBIA

Doctor**GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ****Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial**

REF: SOLICITUD DE PATENTE EN COLOMBIA FASE NACIONAL
SOLICITANTE: CORIXA CORPORATION
EXPEDIENTE NR. 00049369
FECHA DE LA SOLCITUD: 30 DE JUNIO DE 2000

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia manifiesto a usted lo siguiente:

1. Mediante memorial radicado en ese despacho el 25 de abril de 2006, el cual no ha sido resuelto aún, solicité que se realizara el examen de patentabilidad.
2. En vista de que han transcurrido casi 2 años sin que se haya atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a resolver este asunto.

Cordialmente,

DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogotá

T.P. 20824 del C.S.J.

p-346

```

sequence 428 BP; 80 A; 104 C; 99 G; 145 T; 0 other;
gtgaaagc tgcaaaactt tattgagata gtttaagtc aatatcta ataaaaccag 60
ggcgttgt ttacagcttgt cttcatttaa acttggtggt gctcttcacc tgcctcggc 120
ctacagt gttctctctt aggtattatc ttccacttga cgcgggaacc caaatccaga 180
ctcccg gtgttgtact gatgcagctc ttgcagatca ccttcacgt cgcgcactgg 240
tcagct gtatcctgat cttctctgt ctgctgccca ggtgtaggat cccgaacttc 300
ctggt tcttctttt ggggctctcc attactgggc tctctgggact ggctgtgtgg 360
ctggtt gtgtgtgtcc gccgtgtctc agtagcggag aaagaatcca gacctcaggg 420
at

```

D2

EBI Databases Database Browsing Dbfetch

EBI Dbfetch

ID AA620697; SV 1; linear; mRNA; EST; HUM; 414 BP.
XX
AC AA620697;
XX
DT 16-OCT-1997 (Rel. 52, Created)
DT 03-MAR-2000 (Rel. 62, Last updated, Version 2)
XX
DE af89d01.s1 Soares_testis_NHT Homo sapiens cDNA clone IMAGE:1049185 3', mRNA
DE sequence.
XX
KW EST.
XX
OS Homo sapiens (human)
OC Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia;
OC Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae;
OC Homo.
XX
RN [1]
RP 1-414
RA Hillier L., Allen M., Bowles L., Dubuque T., Geisel G., Jost S.,
RA Krizman D., Kucaba T., Lacy M., Le N., Lennon G., Marra M., Martin J.,
RA Moore B., Schellenberg K., Steptoe M., Tan F., Theising B., White Y.,
RA Wyllie T., Waterston R., Wilson R.;
RT "WashU-NCI human EST Project";
RL Unpublished.
XX
DR ImaGenes; ENSEp780E0256D.
DR ImaGenes; ENSEp780J0414Q.
DR ImaGenes; HU3 p972D02154D.
DR ImaGenes; HU3 p972G0439Q.
DR ImaGenes; HU3 p983D02154D.
DR ImaGenes; HU4 p940B0295D.
DR ImaGenes; IMAGp956I0394Q.
DR ImaGenes; IMAGp998J022622Q.
DR ImaGenes; R2PDp200E0256D.
DR UNILIB; 103; 628.
XX
CC On Sep 12, 1996 this sequence version replaced gi:1394659.
CC Contact: Wilson RK
CC Washington University School of Medicine
CC 4444 Forest Park Parkway, Box 8501, St. Louis, MO 63108
CC Tel: 314 286 1800
CC Fax: 314 286 1810
CC Email: est@watson.wustl.edu
CC This clone is available royalty-free through LLNL ; contact the
CC IMAGE Consortium (info@image.llnl.gov) for further information.
CC Seq primer: -40m13 fwd. ET from Amersham
CC High quality sequence stop: 375.
XX
FH Key Location/Qualifiers
FH
FT source 1..414
FT /organism="Homo sapiens"
FT /lab_host="DH10B"
FT /mol_type="mRNA"
FT /sex="male"
FT /clone_lib="Soares_testis_NHT"
FT /clone="IMAGE:1049185"
FT /note="Vector: pT7T3D-Pac (Pharmacia) with a modified
FT polylinker; Site_1: Not I; Site_2: Eco RI; 1st strand cDNA
FT was prepared from mRNA obtained from Clontech Laboratories,
FT Inc., and primed with a Not I - oligo(dT) primer [5'
FT TGTTACCAATCTGAAGTGGGAGCGCGCCCAATTTTTTTTTTTTTTTT 3'].
FT Double-stranded cDNA was ligated to Eco RI adaptors
FT (Pharmacia), digested with Not I and cloned into the Not I
FT and Eco RI sites of the modified pT7T3 vector. Library went
FT through one round of normalization to Cot5, and was
FT constructed by Bento Soares and M. Fatima Bonaldo. "
FT /db_xref="taxon:9606"
FT /db_xref="UNILIB:103"
XX
SQ Sequence 414 BP; 77 A; 100 C; 94 G; 143 T; 0 other;
ggtgaaagct gcaaaacttt attgagatag tttaagtcaa atatctaata taaaaccagc 60
ttgcgttggt tcagcttggt ttcatttaaa ctgtgtggtg ctcttcacct gcttctggca 120
ttttacagtg ttctctttaa ggtattatct tcaccttgac gccggaaccc aaatccagat 1
ttatccocgg tgtttgactg atgcagctct tgcagatcac ctccatgtgc ggcactggg
atctcagctg tatcctgata ttcttctgtc tgcctgccag gtgtaggatc ccgactttca
gctgctgggt ctctcttttg gggctctcca ttactgggct cctgggactg gctgtgtggt
tctgtgtttg tgtgtgtccg ccgtgtctca gtacgggaga aagaatccag acct

375
2009-10-15

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

Abogada
Dilia Rodríguez DÁleman

ASUNTO	Radicación	00-49369
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	11472
	Folios	7

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☒

Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐

Como resultado del examen de patentabilidad, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 5 a 118 como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Folios: 119 a 135 como se radicó inicialmente

Figuras: Folios: 137 a 428 como se radicó inicialmente.

<u>Prioridad:</u>	US 09/346,492	30/06/1999
	US 09/419,356	15/10/1999
	US 09/466,867	17/12/1999
	US 09/476,300	30/12/1999
	US 09/519,642	06/03/2000
	US 09/533,077	22/03/2000
	US 09/546,259	10/04/2000
	US 09/560,406	27/04/2000
	US 05/589,184	05/06/2000

Rta. del Solicitante: Folios: 442 a 445 presentada el 16/01/2001

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Composiciones y métodos para la terapia y el diagnóstico del cáncer de pulmón".

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en composiciones farmacéuticas que pueden comprender una o más proteínas de tumor de pulmón, porciones inmunogénicas de las mismas o polinucleótidos que codifican dichas porciones.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de identificar porciones inmunogénicas que sirvan como vacunas o composición farmacéutica contra las proteínas que se sobre expresan en el desarrollo de un cáncer de pulmón.

Para solucionar este problema técnico la solicitud suministra las secuencias de los polipéptidos y ácidos nucleicos que codifican para proteínas sobre expresadas en cáncer de pulmón, incluyendo dichas secuencias diferentes tipos de proteínas.

IPC: A61K 38/01.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio carece de claridad y sustento por cuanto:

- La reivindicación 1 se refiere a múltiples secuencias de polipéptidos, las cuales fueron aisladas de diferentes proteínas, por lo que no se parecen ni estructural ni funcionalmente. Por tanto, esta reivindicación no tiene unidad de invención, puesto que el único concepto común inventivo se refiere a que las secuencias fueron aisladas de una muestra de cáncer de pulmón.
- Varias de las reivindicaciones posteriores se refieren a múltiples secuencias de polipéptidos o polinucleótidos, los cuales dan múltiples opciones para referirse a tal secuencia o para formar una proteína de fusión, por tanto todas estas reivindicaciones no delimitan la invención y carecen de unidad de invención (reivindicaciones 2-7, 12-18; 25-60).
- Varias de las reivindicaciones se refieren a un método para inhibir, diagnosticar, detectar el desarrollo de un cáncer. Sin embargo, tales métodos sólo se diferencian entre sí por el preambulo que presenta la reivindicación y por tanto, estos en realidad se refieren a diferentes usos que se le puede dar a la invención. Además varios de ellos no están caracterizados por etapas o pasos consecutivos y por tanto no corresponden realmente a métodos (reivindicaciones 29-51).
- Las reivindicaciones 17-25 son especulativas puesto que en la descripción no se encuentra soporte para el efecto técnico ni el desarrollo de vacunas, composiciones o población de células T, tal como se definen en estas reivindicaciones. El hecho que el polinucleótido/polipéptido es sobre expresado en tejido de cáncer de pulmón no es prueba que este pueda ser usado para tratar o prevenir el cáncer.
- La reivindicación 11 hace referencia a un anticuerpo, sin embargo este no esta caracterizado por su secuencia, específicamente la secuencia de la región hipervariable o la región de interacción con el antígeno, sino que es caracterizado por el polipéptido que se une al mismo. Esta caracterización no aporta la información de la estructura del anticuerpo y por tanto no permite definirlo.

En general, tal como esta reivindicada la totalidad de la invención no es posible definirla debido a que los polipéptidos, polinucleótidos y por tanto, las composiciones farmacéuticas e inmunológicas presentan múltiples opciones que no permiten caracterizarlas.

De acuerdo con lo anterior, el capítulo reivindicatorio presentado no cumple con todos los requisitos establecidos en el art. 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Tal como se mencionó en el concepto técnico 1634 (folio 435) y en el numeral anterior de este concepto técnico, la solicitud carece de unidad de invención porque no existe un concepto común inventivo entre los elementos reivindicados, incluso dentro de la misma reivindicación, puesto que se refieren a múltiples secuencias nucleótidas o polipéptidos que no guardan elementos estructurales ni funcionales en común.

Las secuencias reportadas en la invención, se refieren a proteínas sobre expresadas en un tejido con cáncer de pulmón y por tanto, corresponden a secuencias de varias proteínas. Por tanto, podrían haber tantos grupos de invención como secuencias nucleótidas incluidas en la solicitud.

Se recomienda al solicitante restringir su invención de manera que el capítulo reivindicatorio realmente presente elementos novedosos e inventivos que guarden un concepto inventivo común.

Por tanto las reivindicaciones 1-7 y 25-60 carece de unidad de invención.

5. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal d)

Las reivindicaciones 21,22 y 37 se refieren a un método para inhibir el desarrollo de un cáncer en un paciente, el objeto de estas reivindicaciones es un método de tratamiento y no es patentable.

Las reivindicaciones mencionadas no pueden ser patentables de acuerdo con el artículo 20 literal d) de la D486.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

Tal como se mencionó en el numeral 3.1., las reivindicaciones que se refieren a método y poseen los mismos pasos en realidad se tratan de diferentes usos que se puede dar a la misma invención. En esta condición están las reivindicaciones 29-51, por lo que se recomienda revisar y restringir tales reivindicaciones.

7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la prioridad: 30/06/1999 a 05/06/2000

Esta oficina esta de acuerdo con la oficina de búsqueda internacional y con la oficina del examen preliminar de patentabilidad que estudiaron el documento WO 01/00828, en relación a que la invención carece de unidad de invención y se acoge a la sugerencia del IPEA en que la invención principal de la solicitud es la identificada como la invención 635, que se refiere al polipéptido codificado por el polinucleótido de SEQ ID N°808, las secuencias que lo hibridizan, la proteína de fusión que lo contiene, las composiciones farmacéuticas o vacunas que comprenden este polipéptido.

Teniendo en cuenta la anterior consideración y la fecha indicada, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con esta única invención encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Database EMBL/ GENESEQ EBI, AC N°AA948244	ID: AA948244; SV 1; linear; mRNA; EST; HUM; 428 BP.	05/05/1998
D2	Database EMBL/ GENESEQ EBI, AC N° AA620697	ID AA620697; SV 1; linear; mRNA; EST; HUM; 414 BP.	16/10/1997

8. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

8.1. Novedad (artículo 16 D486)

La solicitud en estudio reclama un polipéptido aislado, que comprende al menos una porción inmunogénica de una proteína de tumor de pulmón, donde la proteína comprende una secuencia de polinucleótidos, incluida la SEQ N°808 o la secuencia aminoácida SEQ N°809 (Reivindicaciones 1-8, 58, 59), también se incluyen composiciones farmacéuticas, composiciones inmunológicas, variantes de las mismas que las contienen.

D1 divulga una secuencia de cDNA humana de 428 pb, en la cual los nucleótidos 1-379 son 100% idénticos a los nucleótidos 770-392 de la SEQ ID N°808. El documento D2, por su parte también divulga una secuencia de cDNA humano de 414 pb cuyos nucleótidos 1-378 son 100% idénticos a los nucleótidos 769-392 de SEQ ID N°808.

De esta manera los cDNA divulgados en D1 y D2 incluyen o codifican:

- 1) al menos 15 aminoácidos de una proteína presente en cancer de pulmón de SEQ ID N°809;
- 2) codifica una variante de una proteína de tumor de cáncer de pulmón de SEQ ID N°809;
- 3) Comprenden una secuencia de la SEQ ID N°808;
- 4) Comprenden una secuencia que tien al menos 90% de identidad de la SEQ ID N°808;

De esta manera, según el estado de la técnica y frente a los documento D1 y D2, el desarrollo reclamado se considera carente de novedad y consecuentemente no cumple con el requisito establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

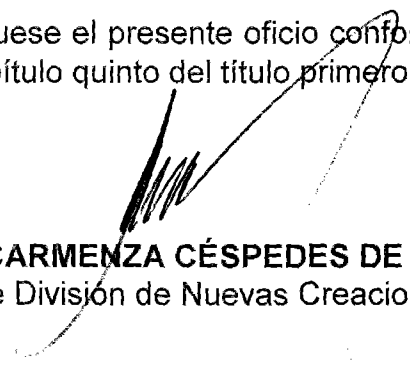
9. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Database EMBL/ GENESEQ EBI, AC N°AA948244	1-8, 58-59	Novedad
D2	Database EMBL/ GENESEQ EBI, AC N° AA620697	1-8, 58-59	Novedad

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 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.

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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
13 OCT. 2009,

CONCEPTO TECNICO No. 3227	EXAMINADOR TECNICO Código No.202052
-------------------------------------	---

20100201093114

/103



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 0-49369- -9-0 Fecha: 2010-02-01 09:31:14
Trámite : 2 PATENTES
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN Folios 1

Señor (a) (es)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 5720
Fecha : 29/01/2010
Expediente : 0-49369
Trámite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comendidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 005170

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00-49369

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de junio del 2000, bajo el número 00049369 00000000 se presentó la solicitud de patente para la invención denominada: "COMPOSICIONES Y METODOS PARA LA TERAPIA Y EL DIAGNOSTICO DE CANCER DE PULMON", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.(...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 464 a 470 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. Frente a dicho requerimiento no hubo pronunciamiento alguno por parte del mismo, por lo cual es procedente negar el privilegio de patente solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486.

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 005 - 20

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 00-49369

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "COMPOSICIONES Y METODOS PARA LA TERAPIA Y EL DIAGNOSTICO DE CANCER DE PULMON".

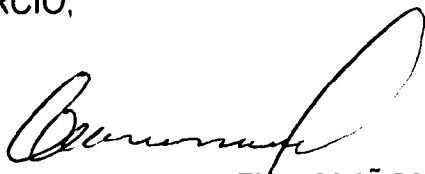
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia Maria Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Corixa Corporation., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto 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

25 ENE 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctora
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6.
Bogotá D.C.