

AS: 83.339

Radicación: 000/6267 00000004 Folios: 3
Fecha (HRS): 2004-01-15 17:46:33
Tramite: UNO PATENTES 0 1 RECIBIDO/ 500 RECIBO
Dependencia: 2000 DIVISION DE MARCAS Y DISEÑOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

REF.: Expediente No. 00 076.267 solicitud de Patente a nombre de
PHARMACIA CORPORATION
Titulada: ENSAYO DE INMUNOABSORBENTE LIGADO A ENZIMA DE
INHIBICIÓN (ELISA) PARA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
ANTICUERPOS EN MUESTRAS BIOLÓGICAS

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta
Profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado de **PHARMACIA CORPORATION**, según lo acredita el
documento de poder presentado en la Secretaría General, de acuerdo con el
Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me
permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en
referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar los recibos oficiales de caja
Nos. 03-79,318 y 04-349 por valor de \$353.000.

Señor Superintendente,



RAMIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogotá
Código 340
T.P. No.1003 del C.S.J.
Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Enero 15, 2004
CHP/MEV/hsr.

205
151

Indicacion : 88076267 06506004 Folios: 3
Fecha (Año): 2004-01-15 17:16:44
Tramite : 002 INVENTES p 1 M635186/ 336 FOLIOS
Dependencia: 2820 DIVISION DE MANEJO DE DOCUMENTOS

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 3 - 79,318
FECHA : OCTUBRE 29 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	16391115	29/10/2003	30,070,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT. REMITISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	335,000.00

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL ABUNTO No.

206
152

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 04 - 349
FECHA : ENERO 5 DE 2004

Supleximprovisacion y LUGAR
Radicacon : 000/5267 00000001
Fecha (AMB): 2004-01-15 17:46:33
Tramite : 002 PAGOS 0 1 de 1
Dependencia: 2020 DIVISION DE NULAS DECLARACIONES

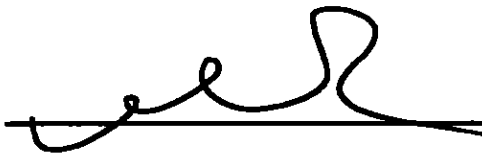
CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CABRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	12688054	05/01/2004	29,049,000.00

C O N C E P T O

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 30003-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00
	TOTAL :	18,000.00

SUM: DIEZ Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-76267

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

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 530, DE FECHA 31 DE JULIO DE 2003, EL

TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE 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 **X**

200
154

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
RAMIRO CASTRO DUQUE
Smithkline Beecham Biologicals
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	00-76267
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	11769
	Folios	

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:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios: 5 a 95) y las reivindicaciones 1 a 35 (folios: 96 a 104).

La presente solicitud reivindica prioridad us Nº 60/518090 de 99 de octubre de 19989 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Objeto de Invención:

El objeto de la presente solicitud se refiere a un método para la detección de un primer anticuerpo en una muestra de prueba que comprende los pasos de recubrir una superficie de enlazamiento con un anticuerpo y adicionar una mezcla comprendida por un antígeno purificado y la muestra de prueba conteniendo dicho primer anticuerpo. También se reclama el estuche de prueba que comprende una superficie de enlazamiento o soporte, un segundo anticuerpo ligado a dicho soporte y un antígeno purificado y etiquetado que específicamente se enlaza y satura dicho anticuerpo.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC G01N 33/541

Claridad de la solicitud:

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.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se

considerará una reivindicación dependiente múltiple."

La reivindicación 18 reclama un estuche de prueba que comprende una superficie de soporte, un segundo anticuerpo ligado a la superficie y un antígeno purificado que se enlaza y satura dicho segundo anticuerpo. La reivindicación 19 reclama el mismo estuche que además comprende reactivos de lavado, de incubación y sustrato de etiquetado.

De las anteriores reivindicaciones no es posible extraer claramente el objeto que se desea proteger, puesto que el Kit que se reclama puede comprender cualquier anticuerpo, cualquier soporte, cualquier tipo de reactivos, incluyendo aquellos conocidos en el estado de la técnica. Un kit o un estuche de diagnóstico debe definirse por los elementos que lo componen, especificando cada uno de ellos. Por ejemplo, es necesario determinar exactamente cual es el anticuerpo (Número de depósito del híbrdoma, o su secuencia) que contiene, así como el antígeno y los reactivos, para poder establecer las diferencias existentes respecto de aquellos estuches previamente divulgados. Sin esta información sería imposible efectuar un examen de patentabilidad.

Por otra parte, las reivindicaciones 20-21 pretenden caracterizar el estuche de prueba no por sus elementos constitutivos, si no por el resultado que se espera alcanzar con ellos como es el ligar un anticuerpo determinado. Teniendo en cuenta que con 2 estuches diferentes denominados A y B, se puede ligar un mismo anticuerpo Y, el objeto característico de dichos estuches no puede ser justamente el anticuerpo Y, si no la combinación de componentes que hace diferente al estuche A del B. Lo mismo sucede con las reivindicaciones 23 a 28 que intentan definir el estuche reclamado por las características de diferentes anticuerpos que podrían ligarse, más no por la combinación: antígeno, anticuerpo, soporte, reactivos constitutiva dicho estuche.

La reivindicación 30 intenta definir un anticuerpo policlonal que hace parte del estuche mediante el método de su purificación. El método de purificación no es propio del anticuerpo, luego no puede definirlo y de esta forma la cláusula en mención no es clara. El anticuerpo debe ser definido por las características estructurales propias y en dado caso que esto no sea posible podría definirse por el método de obtención, siempre y cuando la información divulgada sea tan precisa que permita a un tercero llevar a cabo la invención llegando a los mismos resultados.

Las reivindicaciones 34 a 35 reclaman un estuche de prueba en donde la muestra a analizar proviene de mamífero o humano. Tal como se mencionó anteriormente la muestra no es un elemento constitutivo del estuche y por lo tanto no puede ser característicos de éste, pues dos estuches A y B diferentes pueden ser utilizados para utilizar una muestra de mamífero o de humano.

Evaluación de la Unidad de Invención:

El artículo 25 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "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 general el capítulo reivindicatorio podría carecer de unidad de invención dado que las cláusulas que contiene varias alternativas, generan un gran número de combinaciones antígeno, anticuerpo, soporte y reactivos posibles. Es decir, pueden dar origen a un amplio número de estuches diferentes. Un ejemplo de ello son las reivindicaciones 29 y 31, en donde el anticuerpo contenido en el estuche es monoclonal o policlonal. Dentro del grupo de los anticuerpos monoclonales se

desprenden múltiples posibilidades al igual que del grupo de los anticuerpos policlonales por aparte. De esta forma no solo no existiría unidad de invención entre las reivindicaciones 29 y 31 sino que tampoco habría unidad de invención al interior de cada una de ellas.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 se establece: "No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales."

Las reivindicaciones 1 a 7 reclaman un método de diagnóstico para la detección de un anticuerpo en una muestra de mamífero o de humano que implica recubrir una superficie de enlazamiento con un anticuerpo y adicionar una mezcla comprendida por un antígeno purificado y etiquetado, y la muestra de prueba conteniendo dicho primer anticuerpo.

Teniendo en cuenta que el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 exceptúa de patentabilidad los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales, se encuentra que el objeto reclamado en las cláusulas 1 a 7 no es patentable a la luz del artículo 20 de la Decisión 486 de la la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

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 del título primero de la Circular Única N° 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 01 DIC 2005

CONCEPTO TÉCNICO N°: 1890	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	2005-11-25
------------------------------	---	------------