

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 3
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Radicación: 00073865 00000004
Fecha (CNU): 2003-11-27 16:46:03

Folios: 2 611 995

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 00.073.865
Solicitante : BAYER CORPORATION
Asunto : Solicitud de patente para "AGONISTAS DEL RECEPTOR 3 (R3) DEL PÉPTIDO ACTIVADOR DE LA ADELINATO CICLASA DE LA PITUITARIA Y SUS MÉTODOS DE USO FARMACOLÓGICO"
Fecha de solicitud : 28 de septiembre de 2000
Publicada en : la Gaceta No. 528 del 30 de mayo de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 03-85,505 por valor de \$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la presente solicitud.

Bogotá, 27 NOV. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 09597-801-017-1
MRE/MRE/
ID-000280/WPCL9597

278
273

SUPERINTENDENCIA Y COORDINACIÓN
Radicación : 00073065 00000004 Folios: 2
Fecha (AMD): 2003-11-27 16:46:03
NIT : 800176000-2 Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 85,505
FECHA : NOVIEMBRE 24 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	17923714	24/11/2003	28,427,540.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN
			TOTAL : \$ 335,000.00

CON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Do 09547 - 801 - 017 - 1

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 00-73865

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

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE FECHA 30 DE MAYO 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 **X**

280
275

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
(Apoderado)
BAYER CORPORATION

ASUNTO	Radicación	00-73865
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	87
	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:2 a 72) y las reivindicaciones 1 a 27 (folios: 73 a 75).

La presente solicitud reivindica prioridad US N° 09/407.832 de 28 de septiembre de 1999 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 polipéptidos relacionados con VIP/PACAP útiles en el tratamiento diabetes tipo 2, del estado pre-diabético de tolerancia a la glucosa deteriorada, para estimular la liberación de la insulina en forma dependiente y para la terapia del asma. También hacen parte de la invención los polinúcleótidos que codifican para dichos péptidos y los vectores que los comprenden para terapia génica. Adicionalmente se reclaman los métodos de tratamiento que los involucran.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 38/00.

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 refiere a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

La solicitud en general carece de concisión pues a lo largo del capítulo reivindicatorio se encuentran cláusulas que contienen un número muy alto de alternativas posibles y no es posible identificar con claridad el objeto reclamado.

La reivindicación 7 reclama una composición para terapia génica que comprende un poli nucleótido según la reivindicación 2 en combinación con un vector de terapia génica terapéuticamente efectivo. El vector no se encuentra definido a través de sus características técnicas, si no mediante el resultado que se espera de él. Es claro que en el estado de la técnica existen múltiples vectores para terapia génica, que presentan comportamientos y estructuras completamente diferentes. Sírvase especificar los aspectos técnicos del vector que permitan diferenciarlo del estado de la técnica; de lo contrario la cláusula en mención resultaría netamente especulativa.

La reivindicación 24 reclama una **variante del péptido intestinal...que tiene una de las estructuras de la figura 1, y los equivalentes funcionales de esta**. Los términos "variante y equivalentes funcionales" son vagos y especulativos y no definen precisamente la materia a proteger.

La reivindicación 27 reclama un anticuerpo que se liga al polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1. Un anticuerpo debe definirse en términos de su secuencia de aminoácidos, de tal manera que pueda efectuarse una comparación con aquellos existentes en el estado de la técnica. Un mismo péptido puede ser reconocido por múltiples anticuerpos incluso aquellos existentes en la naturaleza y por esta razón la especificidad de unión no puede considerarse una característica técnica del anticuerpo. Así las cosas se conceptúa que la reivindicación en mención no es clara.

De acuerdo con lo anterior las reivindicaciones 7, 24 y 27 no son claras en términos del artículo 30 de la Decisión 486.

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 la presente invención se reclaman muchos polipéptidos denominados agonistas de PACAP R3. Estos polipéptidos están altamente relacionados con PACAP o VIP y aparentemente incrementan los niveles de insulina en plasma inducida por glucosa, en comparación con la glucosa sola. Esta actividad no ha sido comprobada para TODOS los péptidos reclamados en la reivindicación 1 y por otra parte además PACAP R3 ya habían sido divulgados previamente. De esta forma los péptidos agonistas reclamados en la cláusula en mención podrían no estar ligados por un único concepto inventivo. Por ende, la presente solicitud carecería de Unidad de Invención.

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

277

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 20 a 23 y 25 a 26 reclaman métodos para tratar trastornos metabólicos y asma en mamíferos. Siendo que el literal d) del artículo 20 excluye de patentabilidad los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal; se establece que la materia reclamada en las cláusulas en mención no sería patentable.

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 22 SET. 2001

CONCEPTO TÉCNICO N°: 1451	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	EXAMINADOR JURÍDICO Código N°:
-------------------------------------	--	--

283
278

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/

Bogotá, D. C.

Doctor
EMILIO FERRERO
(Apoderado)
BAYER CORPORATION.

ASUNTO	Radicación	00-73865
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	85.08
	Folios	

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 WO123420. El análisis del informe de búsqueda internacional de la solicitud extranjera establece como documentos que afectan la solicitud colombiana los siguientes:

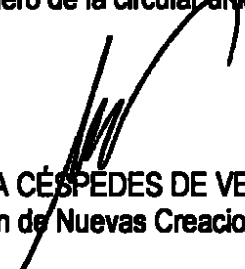
GOURLET PHILIPPE ET AL: "Vasoactive intestinal peptide modification at position 22 allows discrimination between receptor subtypes." EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. vol. 348, no. 1, 1 May 1998 (1998-05-01). pages 95-99, XP000989782 ISSN: 0014-2999

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

284
279

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

22 SET. 2005

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO
Número: 1452

EXAMINADOR TÉCNICO
Código # 202063