

CAVELIER

ABOGADOS

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

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 540-0860

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

SE-INDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 00073865 - 00000005 Folios: 8
Fecha (PAB): 2005-12-19 17:21:28
Trámite : 002 PATENTES D 1 MENSTRUM/ 444 BOGOTÁ
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 002

Evento: 001

Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 00073865
Asunto : Solicitud de patente para: **AGONISTAS DEL RECEPTOR 3 (R3) DEL PEPTIDO ACTIVADOR DE LA ADENILATO CICLASA DE LA PITUITARIA Y SUS METODOS DE USO FARMACOLOGICO**
Solicitante : **BAYER CORPORATION**
Fecha de Solicitud : 28 de Septiembre de 2000

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 8587 notificado por fijación en lista el 22 de septiembre de 2005.

2. Mediante el oficio número 8587 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las siguientes observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente solicitud de patente:

2.1. Claridad de la solicitud

"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 polinucleótido 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".

2.2. Unidad de Invención

"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".

2.3 Excepciones de patentabilidad

"Las reivindicaciones 20 a 23 y 25 a 26 reclaman métodos para tratar trastornos metabólicos y asma en mamíferos los cuales no son patentables de acuerdo al literal D del artículo 20 de la Decisión 486".

3. Atiendo a las observaciones realizadas mediante el oficio número 8587 de la manera siguiente:

3.1. Claridad de la solicitud

Presento nuevo capítulo reivindicatorio en el cual las reivindicaciones 7 (dirigida a terapia génica), 24 (dirigida a una variante del péptido vasointestinal vasoactivo) y 27 (dirigida a un anticuerpo modificado) han sido eliminadas con el objetivo de darle mayor claridad a la solicitud. Por lo tanto, las objeciones que recaían sobre estas reivindicaciones quedan subsanadas.

3.2. Unidad de Invención

A este respecto me permito poner de presente al Despacho que los agonistas de PACAP no presentan selectividad por los receptores y que todos ellos se caracterizan por tener actividad y potencia comparable para todos los subtipos de receptores (R1, R2 y R3), ver a este respecto la Pág. 2, línea 35-36 de la descripción.

Adicionalmente, el péptido intestinal vasoactivo (VIP) presenta actividad y potencia comparable para los receptores R2 y R3 tal y como se encuentra demostrados en la Pág. 3, línea 27-28 de la descripción. En todo caso, quiero poner de presente al Despacho que los péptidos reivindicados en la presente invención son agonistas (R3 selectivos y por lo tanto, al compartir todos ellos esta característica hace que la presente solicitud si tenga unidad de invención. Por lo tanto, queda subsanada la objeción en cuanto a unidad de invención hecha por su Despacho.

3.3. Excepciones de patentabilidad

En cuanto a la objeción hecha a las reivindicaciones relacionadas con métodos de tratamiento, informo al Despacho que las reivindicaciones 20 a 23, 25 y 26 han sido eliminadas del

nuevo pliego reivindicatorio que adjunto con el presente memorial, de modo que la objeción sobre tales reivindicaciones ya no aplica.

Teniendo en cuenta que de esta manera he atendido a cabalidad las objeciones planteadas por su Despacho a la presente solicitud de patente respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio de protección de patente.

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los siguientes documentos:

- 4.1. Formulario de modificaciones
- 4.2. Recibo de pago por valor de \$91.000
- 4.3. Nuevo capítulo reivindicatorio

Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

**FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-F03**

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 S LICITANTE	Nombre: BAYER CORPORATION Dirección: 100 Bayer Road Pittsburg, Pennsylvania, 15205 Estados Unidos de América Domicilio: Pittsburg, Pennsylvania, Estados Unidos de América Lugar de Constitución: Indiana, Estados Unidos de América Teléfono: 546 09 70 Fax: 547 31 70 E-mail: clientes@camyp.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: caveller@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: <u>438.019</u> TP <u>31.929</u>
4	Número de expediente: <u>00.073.885</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: <u>Presento nuevo capítulo reivindicatorio de 18 reivindicaciones que reemplazan las 27 presentadas originalmente. Las reivindicaciones 7,20,21,22,23,24,25,26 y 27 han sido eliminadas. Por lo tanto, solicito que se realice el examen de patentabilidad sobre el nuevo pliego reivindicatorio.</u>	
6	Comprobante de pago No. <u>05-94.127</u> Fecha: <u>Diciembre 12, 2005</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ 91.000 ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA: C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

REIVINDICACIONES

1. Un polipéptido seleccionado entre el grupo que consiste en SEC ID NOS: 11 a 14, SEC ID. NO: 18, SEC ID. NOS: 21 a 26, SEC ID. NOS 32 a 36, SEC ID. NOS: 40 a 53, SEC ID. NOS: 57 a 61, SEC ID. NOS: 63 a 99, SEC ID. NOS: 102 a 119, SEC ID. NOS: 121 a 137, SEC ID. NOS: 139 a 177, SEC ID. NOS: 179, 180, SEC ID. NOS: 183 a 202, SEC ID. NOS: 322 a 341 y los fragmentos, derivados y variantes de los mismos. *da*
2. Un polinucleótido que codifica un polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1, o una variante degenerada del mismo.
3. Un vector que comprende un polinucleótido de acuerdo con la reivindicación 2.
4. Una célula huésped que comprende un vector de acuerdo con la reivindicación 3.
5. Un método para producir un polipéptido, que comprende:
 - a) cultivar la célula huésped de acuerdo con la reivindicación 4 en condiciones adecuadas para la expresión de dicho polipéptido y
 - b) recuperar el polipéptido del cultivo de células huésped.
6. Una composición farmacéutica que comprende un polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en combinación con un vehículo farmacéuticamente aceptable.
7. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 18.
8. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 32.
9. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 43.
10. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 45.

11. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC 1 D. NO: 47.
12. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 50.
13. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 52.
14. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 71.
15. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 72.
16. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 83.
17. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 86.
18. El polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en el cual dicho polipéptido está representado por SEC ID. NO: 87.

COLO 09597 801 017 1
JDF/ID291

292
287

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 000176089-2
Fecha (UND): 2005-12-19 17:21:20
Trámite : 002 PRESENTES D 1 REGISTRADO/ 444 REPUESTA
Dependencia: 0001 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 000176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 05 - 94,127
FECHA : DICIEMBRE 12 DE 2005

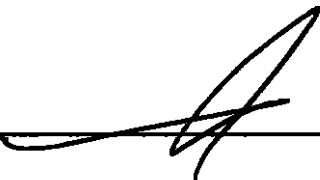
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	27496715	12/12/2005	36,330,000.

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	91,000.00
		TOTAL :	\$ 91,000.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Qdo 09597-801-017-1