

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, Colombia

Tel.: (571) 6162051 - 616

Fax: (57)

Radicación: 01003434 00000005

Fecha (HRS): 2003-09-19 16:09:09

Trámite: 002 PATENTES D 1 REGISTRAR/ 538 PETICION

Folios: 2

As. 2422/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 01-003.434

Solicitud de Patente a nombre de
NOVARTIS AG.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, en la Carrera 11 A No. 94-76 Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad NOVARTIS AG., domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, pido a usted que se proceda a examinar si la invención, cuya patente se tramita en el expediente de la referencia, es patentable.

Adjunto al presente memorial el recibo No. 03 - 60,384 de agosto 26, 2003, por la suma de \$335.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente a dicho estudio.

Señor Superintendente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de usaquén

T.P. 68.228

Cod. 5376

JEU/ra.

2422

462
158

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 01003434 000000005 Folios: 2
Fecha (AMB): 2003-09-19 16:09:09
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 60,384
FECHA : AGOSTO 26 DE 2003

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ESCOBAR URIBE ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	8813266	25/08/2003	4,275,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50003-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	\$ 335,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01- 3434

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

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 526, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2003, EL

TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 01 DE JULIO 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**

160
~~1164~~

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
JIMENA ESCOBAR URIBE
Novartis AG
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	01-3434
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	538
	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: 4 a 51), las reivindicaciones 1 a 12 iv)(folios: 52 a 56) y las secuencia 1 a 4 (folios: 49 a 51).

La presente solicitud reivindica prioridad británica N° 0001448 de 21 de enero de 2000 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 invención se refiere una molécula de enlace de interleuquina 1 beta (IL-1 β) la cual comprende un sitio de enlace con al menos un dominio variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina comprendiendo secuencias específicas CDR1, CDR2 y CDR3. También se reclaman las moléculas de enlace (IL-1 β) que comprenden ambos dominios variables de la cadena pesada y ligera en donde las regiones hipervariables de la cadena pesada son CDR1, CDR2 y CDR3 y los de la cadena ligera son CDR1', CDR2' y CDR3'. También hacen parte de la invención las moléculas de ADN que codifican las cadenas ligeras y pesadas del anticuerpo y los vectores de expresión que las comprenden. De igual forma se reclama un anticuerpo para (IL-1 β) que tiene especificidad de enlace para un epítipo de IL-1 β , que tiene los residuos gly 22, Pro 23, Tyr 24, y Glu 25 y las composiciones que comprenden dicho anticuerpo.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la C12N 15/00, A61K 39/395.

161
-2
~~166~~

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."

Las reivindicaciones 1 a 3 emplean los términos "equivalentes directos" tras referirse a algunos péptidos. Dichos términos no son claros y no permiten establecer con exactitud cual es la materia reclamada.

La reivindicación 8 hace referencia al ADN que codifica la cadena ligera de la molécula de enlace, conteniendo las regiones de complementariedad CDR1' CDR2' y CDR3', cuyas secuencias de aminoácidos se muestran en la secuencia SEQ ID: No 2, sin embargo las secuencias CDR1' CDR2' y CDR3' no están contenidas en la secuencia identificada como 2 del listado de secuencias. Aparentemente están contenidas en la secuencia identificada como 3.

Dado que el alcance de la protección esta dado por el tenor de las reivindicaciones se encuentra que los términos "sustancialmente idéntica" empleados en la reivindicación 5, resultan vagos y especulativos, luego no limitan el alcance de dicha protección reclamada.

Las reivindicaciones 7 y 8 reclaman una molécula de ADN codificante o "un fragmento de la misma". Un fragmento de la molécula de ADN puede ser cualquier secuencia que cumpla o no con la función esperada en la presente invención. Así que se recomienda eliminar dichos términos de las cláusulas en mención.

La reivindicación 11 reclama un anticuerpo para IL1 β , que tiene especificidad para un epítipo, que incluye el ciclo que comprende los residuos Gly22, Pro23, Tyr24 y Glu 25 y que es capaz de inhibir el enlace de IL1 β con su receptor. Para esta oficina no es clara la relación entre el anticuerpo reclamado en ésta cláusula y la molécula de enlace reclamada en las reivindicaciones 1 a 6, puesto que en la presente reivindicación se caracteriza el anticuerpo por el epítipo y no por sus características propias que permitan establecer una relación estructural entre la éste y la molécula de enlace de las cláusulas precedentes. Si se trata de moléculas diferentes entonces no existiría unidad de invención entre ellas y tendrían que presentarse solicitudes divisionales.

Las reivindicaciones se encuentran mal numeradas del 1 al 12 y de ahí en delante de i) a iv).

Reivindicaciones de uso:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

Las reivindicaciones 12 i) y iv) reclaman el uso de un anticuerpo para IL 1β para la preparación de un medicamento y para el tratamiento de una enfermedad o desorden mediado por IL-1. Siendo el artículo 14 de la Decisión 486 considera el otorgamiento de patentes para invenciones de producto y de procedimiento pero no contempla patentes para las invenciones de USO.

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 19 ENE. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 2005	EXAMINADOR TÉCNICO Código Nº: 202063	2005-12-30
------------------------------	---	------------