

CAVELIER

ABOGADOS

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

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

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
(57) (1) 310-4995

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

122
Radicacion: 81001102 0000001
Fecha (MM): 2003-10-28 17:37:25
Tramite: 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Reproduccion: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Folios: 2

TRÁMITE : 002

EVENTO : 001

ACTUACIÓN : 538

Referencia : Expediente No. 01-081.102
Asunto : Solicitud de patente para TÉCNICA DE TRANSFECCION INTENSIFICADA
Solicitante : BAYER CORP.
Fecha de solicitud : 21 de septiembre de 2001
Publicada en : la Gaceta No. 527 del 30 de abril 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. 03-78,165 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 solicitud.

Bogotá, 28 OCT. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 09597 801 020 5
MRE/JFR/ID-000268/WPCL9597

N I T. 860.041.367-3

NIT : 800176089-2 Radicación : 01061102 00000001 Folios: 2
Fecha (AMB): 2003-10-29 17:37:25
Tramite : 002 PATENTES D : REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 78,165
FECHA : OCTUBRE 27 DE 2003

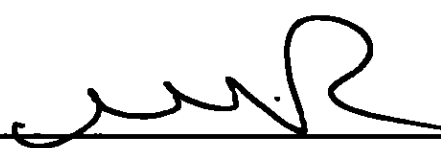
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	15334392	27/10/2003	38,496,000.00

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

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	83 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	333,000.00
	TOTAL :	\$ 333,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 09597-801-020-5

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
Bayer Corporation
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	01-81102
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	1.37
	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 22) y las reivindicaciones 1 a 21 (folios: 24 a 25). Las figuras de los folios 27 a 33.

La presente solicitud reivindica prioridad Americana N° 09/675.847 de 28 de septiembre 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 solicitud se refiere a un sistema vector de expresión génica en células de mamíferos que incluye una pluralidad de plásmidos y comprende: a) un sistema de mantenimiento episomal, b) un fuerte promotor intensificador, c) un complejo de transactivación de proteínas y d) ADN que codifica para la proteína heteróloga, en donde el sistema de mantenimiento episomal comprende un elemento oriP y un gen que expresa EBNA1, los cuales pueden encontrarse en el mismo o en diferentes plásmidos o, el elemento oriP puede estar en un plásmido mientras el gen ebna1 se encuentra en las células huésped. El fuerte promotor/ intensificador es CMV, el complejo de transactivación de proteínas incluye tanto al elemento TAT como TAR, que pueden encontrarse en el mismo plásmido o en plásmidos diferentes, o TAT se puede encontrar en un plásmido mientras que TAR se encuentra en las células huésped. Adicionalmente, el complejo de transactivación de las proteínas puede incluir a la proteína BMLF1 que puede estar en el mismo plásmido, en diferentes plásmidos o en las células huésped. La proteína Heteróloga se selecciona entre IL-2SA e IL 4R. También se reclama la línea celular que comprende el vector de expresión descrito, la cual puede ser HKB11 o 293EBNA o 293. También se reclama el método que emplea dicha línea celular.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la C12N15/85, C12N15/28, C12N15/12, C12N5/10, C12P21/00.

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

La reivindicación 1 reclama un "sistema vector de expresión génica" que incluye una "pluralidad de plásmidos."

La expresión una pluralidad de plásmidos no limita el alcance de la cláusula, pues podría involucrar plásmidos que el solicitante ni siquiera ha imaginado. Las figuras 1-1, 1-2 y 2 representan los mapas de únicamente 12 plásmidos, así que una "pluralidad" puede estar mucho más allá de lo que el solicitante ha divulgado en la solicitud. Por otra parte, la misma expresión resulta vaga y no permite determinar con exactitud las diferencias existentes entre la materia reclamada y la existente en el estado de la técnica; por lo tanto, se recomienda eliminarla del capítulo reivindicatorio.

Las reivindicaciones 12 y 13 reclaman un sistema vector de expresión en el cual el complejo de trans-activación de proteínas incluye la proteína BMLF1 que puede estar en el mismo plásmido o en un plásmido aparte ¿de qué?. Tal como están redactadas estas cláusulas no es posible establecer respecto de qué el gen BMLF1 está en el mismo o en diferente plásmido.

La cláusula 15 no estaría enteramente sustentada por la descripción por cuanto los ensayos divulgados no demuestran la aplicabilidad del sistema de expresión reclamado para la expresión de la proteína IL-4R. Los ensayos fueron realizados para evaluar la multiplicación de la producción de IL-2SA únicamente.

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.

126

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 02 FEB. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 0088	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	2006-01-28
-------------------------------------	--	------------

03-05-06

127

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

2020/

Bogotá, D. C.

Doctor
EMILIO FERRERO
(Apoderado)
Bayer Corporation

ASUNTO	Radicación	01-81102
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	1039
	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 la solicitud internacional publicada con el número WO0227005 El análisis del informe de búsqueda internacional de la solicitud extranjera establece como documentos que afectan la novedad del objeto de la solicitud colombiana los siguientes:

TSANG T. C. ET AL.: 'Construction of new amplifier expression vectors for high levels of IL-2 gene expression.' INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, vol. 5, no. 3, pages 295-300; March 2000

SHEN E. S. ET AL.: 'Improved expression cloning using reporter genes and Epstein-Barr virus ori-containing vectors' GENE, vol. 156, no. 2, pages 235-239; 1995

128

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

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

02 FEB. 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO Número: 0085	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202083
----------------------------------	---------------------------------------

Véase EC 02-05-04