

CAVELIER
ABOGADOS

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

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

dicación : 01036462 00000003

Folios: 2 1 5

Fecha (ATA): 2004-01-20 17:11:42

ante : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION

dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

Tramite: 002
Evento: 001
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 01.036.462
Asunto : Solicitud de patente para "MÉTODO PARA REGULAR LA ANGIOGÉNESIS UTILIZANDO PROTEÍNA RYK"
Solicitante : BAYER CORP.
Fecha de Solicitud : 9 de Mayo de 2001
Publicada en : Gaceta 530 del 31 de Julio 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. 04-686 por valor de \$353.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

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, 20 ENE. 2004
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 09597-801-019-7
PRP/PRP/ID-000282/WPCL9597

175

HA

NIT : 800176089-2
Licencia : 01036462 00000003
Folios: 2
cha (AMB): 2004-01-20 17:11:42
mite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 530 PETICION
pendencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 686
FECHA : ENERO 6 DE 2004

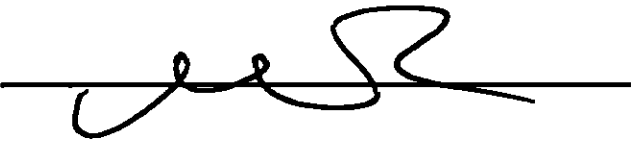
***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	10497411	06/01/2004	67,154,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	353,000.00
	TOTAL :	\$ 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 09597 801-019-7

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01- 36462

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 488/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

17A
1 127

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
Bayer Corporation
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	01-38462
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	1793
	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 53), las secuencias 1 a 23 de los folios 54 a 14, las figuras 1 a 5 de los folios 84 a 95 y las reivindicaciones 1 a 27 (folios: 75 a 79).

La presente solicitud reivindica prioridad Estadounidense N° 09/540.805 de 31 de marzo 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 método para modular la angiogénesis en un sitio que comprende la administración de una composición que comprende la proteína RyK variante cuya secuencia de aminoácidos está representada por SEQ ID. No:2., SEQ ID. No:1, SEQ ID. No:3. También se reclama un método para modular la formación de células de tipo capilar, en células endoteliales de humano, mediante la aplicación de la proteína RyK variante. Así mismo se reivindica la proteína cuya secuencia se selecciona entre SEQ ID. No:2., SEQ ID. No:1, SEQ ID. No:3 y las composiciones que las comprenden para el tratamiento de un paciente humano. De igual manera se reclama el polí nucleótido que codifica para la proteína, y un método para la producción recombinante de ésta. También hace parte de la invención el anticuerpo que reconoce la proteína, las composiciones que los comprenden y el método terapéutico que los emplea. Por último se reivindica el método para diagnosticar una enfermedad asociada con la expresión inadecuada de RyK, donde la proteína tiene una secuencia seleccionada entre SEQ ID. No:2., SEQ ID. No:1, SEQ ID. No:3.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 38/10

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 8 a 9 reclaman una proteína con una secuencia deducida o una composición que la contiene, en donde dicha secuencia es por lo menos un 60% o un 80% idéntica sobre 40 o 50 residuos de los 180-190 residuos de las SEQ ID. No:2., SEQ ID. No:1, SEQ ID. No:3.. Así las cosas, 24 o 40 residuos entre 190 pueden dar origen a muchos péptidos con actividades completamente diferentes a las de la proteína RyK.; péptidos que el solicitante no ha evaluado, ni ha descrito o que pueden estar presentes en la naturaleza.

De acuerdo con lo anterior se establece que las reivindicaciones 8 a 9 son vagas, especulativas y no limitan el alcance de la protección reclamada.

La reivindicación 19 reclama un poli-nucleótido que puede estar entre 35 y 1500 bases. En un rango tan amplio caben innumerables poli nucleótidos que pueden no ser codificantes de la proteína RyK y que pueden coincidir con materia existente en la naturaleza, por lo tanto la cláusula en mención no permite determinar con exactitud la materia para la cual se solicita protección.

Las reivindicaciones 21 y 22 reclaman un anticuerpo contra una proteína de acuerdo con la reivindicación 7 o 27. Los anticuerpos deben definirse por sí mismos, no a través de las moléculas a las cuales se unen. La molécula de unión no constituye una característica estructural del anticuerpo, tal como la secuencia de aminoácidos o de nucleótidos que lo codifican, de tal manera que se pueda efectuar una comparación con el estado de la técnica.

Las reivindicaciones 1 a 7 y 24 reclaman métodos para modular la angiogénesis en un sitio, o para modular la formación de células con aspecto de capilares que comprende el suministro de composiciones que contienen la proteína Ryk o similares, al sitio descrito o a células de origen humano. En las cláusulas en mención no se aclara que dicho suministro al sitio o a las células se efectúe *in vitro* y por lo tanto se puede asumir que corresponden a un método terapéutico de tratamiento quedando entonces exceptuadas de patentabilidad. Por otra parte, el término "modular" es ambiguo puesto que no es posible establecer si lo que se espera es estimular o inhibir la angiogénesis. Por otra parte, los métodos reclamados no están definidos por una secuencia lógica de etapas ni por las condiciones específicas a las cuales se llevan a cabo dichas etapas y de esta manera constituirían una simple aplicación de la proteína, mas no un método.

De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones 1 a 9, 19, 21, 22 y sus dependientes no son claras a la luz del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Es una invención:

El artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "No se consideran invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información."

Dada la ambigüedad de las cláusulas 8 a 9, 19, 21 y 22, se podría sugerir que los péptidos, poli nucleótidos y anticuerpos indefinidos de las cláusulas en mención podrían coincidir con moléculas que ocurren de manera espontánea en la naturaleza.

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."

Dado que las reivindicaciones 1 a 7 y 24 reclaman métodos para modular la angiogénesis en un sitio, o para modular la formación de células con aspecto de capilares que comprende el suministro de composiciones que contienen la proteína RyK o similares, al sitio descrito o a células de origen humano, pero no se aclara que dicho suministro al sitio o a las células se efectúe in vitro; se podría asumir que la materia reclamada en dichas cláusulas corresponden a un método terapéutico de tratamiento humano cayendo dentro del alcance del literal d) del artículo 18 de la Decisión 486.

Por otra parte, las reivindicaciones 12 a 16 se refieren específicamente a métodos de tratamiento que comprenden la administración de la proteína RyK o de un poli nucleótido codificante para ésta a un paciente quedando exceptuadas de patentabilidad a la luz del literal d) del artículo 20 de la Decisión 486.

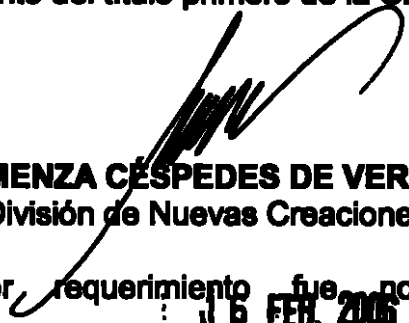
Las reivindicaciones 25 y 26 se refieren a métodos de diagnóstico de una enfermedad o trastorno médico que se relaciona con la expresión inadecuada de RyK y por lo tanto también se encuentran dentro de las excepciones de patentabilidad descritas en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486.

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

4 180

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 6 FEB. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 174	EXAMINADOR TÉCNICO Código Nº: 202063	2005-02-09
-----------------------------	---	------------

17-05-06.

2