

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
A B O G A D O S

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

Tels: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

Radicacion : 02089153 00000005

Folios: 1

Fecha (ARM): 2005-09-06 15:04:51

Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 593 IMPULSO P

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

As:2487

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DOCTOR:

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 02-089.153

**ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG y Université Louis Pasteur**

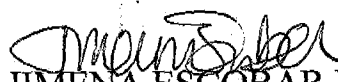
Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia manifiesto a usted lo siguiente:

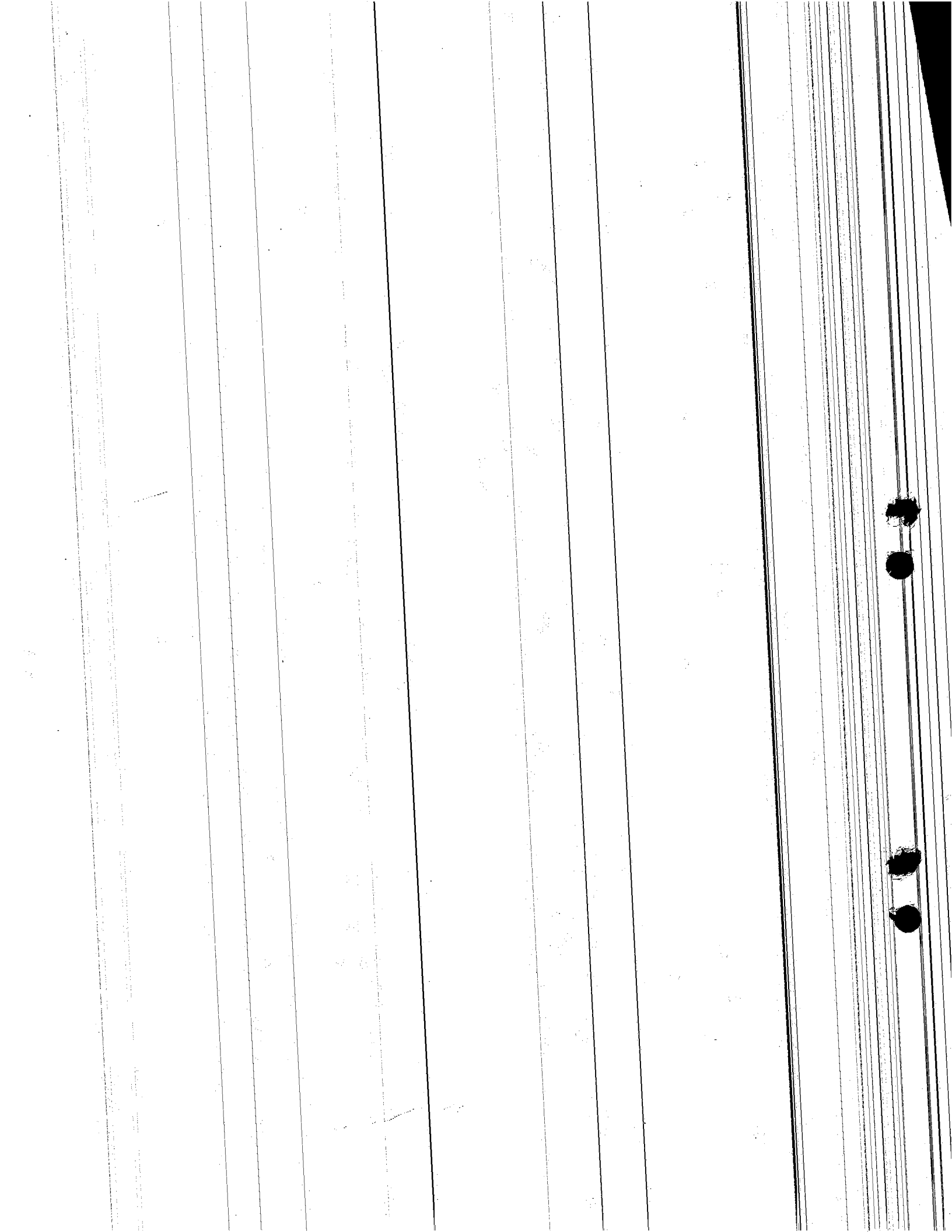
1-Mediante memorial presentado ante ese despacho el **5 de noviembre de 2004**, se solicitó a la división de nuevas creaciones examinar la patente de la referencia, asunto que no ha sido atendido aún por parte de esa Superintendencia.

2-En vista de que ha transcurrido casi **1 AÑO**, desde que se solicitó dicho examen de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha petición, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a tramitar tal solicitud y se otorgue la patente de la referencia lo mas pronto posible

Cordialmente,


JIMENA ESCOBAR URIBE
CC 39.779.452 de Usaquén.
T.P. 68228

Condo OK



DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-89153

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 540, DE
FECHA 31 DE MAYO DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY
EXPIRA EL 30 DE AGOSTO DE 2004.**

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**

1 152
152

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
JIMENA ESCOBAR URIBE
Novartis AG y Université Louis Pasteur
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 02-89153
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430 11193
Oficio
Folios 04

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: 5 a 93) y las reivindicaciones 1 a 28 (folios: 94 a 100).

La presente solicitud no reivindica prioridad.

Objeto de invención:

La presente solicitud se refiere a un polipéptido aislado caracterizado porque se comprende una secuencia de aminoácido seleccionado entre los polipéptidos con secuencia SEQ ID No 1 y SEQ ID No 2. De igual manera se reclama el poli nucleótido aislado que codifica para el anterior péptido el vector que lo comprende y la célula huésped que contiene el ADN aislado o el vector mencionado. Así mismo se reivindica el método de diagnóstico de la distrofia retinal, el anticuerpo que se une específicamente al péptido anteriormente mencionado, y el método para evitar o proteger a las células de la degeneración que comprende la transfección con un vector que contiene el ADN que codifica para el polipéptido RDCVF1 o RDCVF2. También se reclaman las composiciones que contienen bien sea el péptido o el poli nucleótido que lo codifica.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la, A61k 9/38

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 2 reclaman un "polipéptido aislado" y la cláusula 3 reclama un ácido nucleico aislado que codifica para el polipéptido de 2. Las anteriores moléculas corresponderían a materia existente en la naturaleza y por lo tanto no podrían ser consideradas invenciones. Lo mismo sucede con la célula que posee el ácido nucleico aislado (reiv. 4) y que no menciona que ha sido transformada (reiv. 9) puesto que pueden existir en la naturaleza.

El simple aislamiento, o la elucidación de la secuencia de una proteína o ADN que ya existe en la naturaleza no pueden ser considerados como invenciones, pues lo que se efectúa es el simple reporte de las características que la molécula ya poseía pero que no han sido atribuidas por el solicitante. La reclamación puede hacerse para una proteína de fusión, un péptido recombinante que comprenda al polipéptido de la secuencia determinada, para un constructo de ADN que contiene la secuencia que codifica el péptido de interés, pero no se pueden reclamar las moléculas que poseen exactamente la misma secuencia de aminoácidos o nucleótidos de materia que existe en la naturaleza, puesto que no han sufrido modificación alguna por parte del hombre. Tampoco pueden reclamarse células que no hayan sido transformadas.

En las reivindicaciones 9 y 10 no es claro si las células han sido transformadas o si las secuencias de control se encuentran en un vector y cuales son dichas secuencias de control que han sido introducidas por el solicitante.

Los anticuerpos de las reivindicaciones 14 a 17 no se encuentran definidos a través de las características técnicas propias, como son: su secuencia de aminoácidos o el número de depósito del hibridoma que lo produce, si no por la molécula a la cual se une. Considerando que muchos anticuerpos se pueden reconocer una misma molécula, se encuentra que mientras no se definan correctamente los anticuerpos estos no pueden ser objeto de reclamación. El kit que contiene el anticuerpo "no definido" tampoco se encuentra apropiadamente caracterizado.

Las reivindicaciones 23 y 24 reclaman un agente retinoprotector que comprende un polipéptido seleccionado entre SEQ ID No 2, SEQ ID No 4, SEQ ID No 6, SEQ ID No 8, SEQ ID No 10, SEQ ID No 12, SEQ ID No 14. o un poli nucleótido seleccionado entre SEQ ID No 1, SEQ ID No 3, SEQ ID No 5, SEQ ID No 7, SEQ ID No 9, SEQ ID No 11, SEQ ID No 13. No ha sido posible establecer cual es la estructura común entre todas las péptidos reclamados, ni entre todas las moléculas de ADN reivindicados que los convierte en un único objeto de invención. Al parecer existen moléculas que no presentan relación estructural entre ellas y que por ello constituirían invenciones separadas.

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."

Las reivindicaciones 23 y 24 reclaman un agente retinoprotector que comprende un polipéptido seleccionado entre SEQ ID No 2, SEQ ID No 4, SEQ ID No 6, SEQ ID No 8, SEQ ID No 10, SEQ ID No 12, SEQ ID No 14. o un poli nucleótido seleccionado entre SEQ ID No 1, SEQ ID No 3, SEQ ID No 5, SEQ ID No 7, SEQ ID No 9, SEQ ID No 11, SEQ ID No 13. Como no se ha podido determinar cual es la estructura común entre todas los péptidos reclamados, ni entre todos las moléculas de ADN reivindicadas, se podría decir existen moléculas que no presentan relación estructural entre ellas y que por ello constituirían invenciones separadas.

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."

Como se mencionó en el aparte de claridad las reivindicaciones 1 a 2 reclaman un "polipéptido aislado" y la cláusula 3 reclama un ácido nucleico aislado que codifica para el polipéptido de 2. Las anteriores moléculas corresponderían a materia existente en la naturaleza y por lo tanto no podrían ser consideradas invenciones. Lo mismo sucede con la célula que posee el ácido nucleico aislado (reiv. 4) y que no menciona que ha sido transformada (reiv. 9) puesto que pueden existir en la naturaleza. De acuerdo con lo anterior la materia reclamada en las cláusulas en mención se encontraría dentro del alcance del literal b) del artículo 15 y por ello no puede ser considerada 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 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."

—



4 155

del Artículo 20 de la D. 486 y por ende no es 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 CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 05 OCT 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 1512	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	2006-09-21
------------------------------	---	------------

156
156

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
JIMENA ESCOBAR URIBE
Novartis AG y Université Louis Pasteur
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	02-89153
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	11194
	Folios	02

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 está relacionada con la solicitud internacional publicada con el número WO0024359. El análisis del informe de búsqueda internacional de la solicitud extranjera establece como documentos que afecta la novedad del objeto de la solicitud colombiana el siguiente:

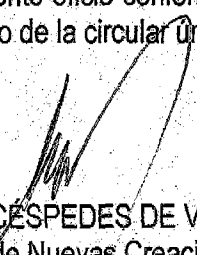
- CARWILE MARY E ET AL: "Rod outer segment maintenance is enhanced in the presence of bFGF, CNTF and GDNF." Database accession no. PREV199800399007 XP002135774 & EXPERIMENTAL EYE RESEARCH JUNE, 1998, vol. 66, no. 6, juin 1998 (1998-06), pages 791-805
- J. SAHEL ET AL.: "Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) induces histological and functional neuroprotection of rod photoreceptors in the retinal degeneration (rd) mouse." INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE vol. 40, no. 4, 15 mars 1999 (1999-03-15), page S966

157

mouse." INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, vol. 40, no. 11, octubre 1999 (1999-10), pages 2724-2734, XP000891598 ST. LOUIS, US

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

05 OCT. 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO Número: 1517	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202063
----------------------------------	---------------------------------------

