

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-25154- -5	FECHA: 2012-11-16 15:43:34
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
CAVELIER@CAVELIER.COM

Asunto: Radicación: 10-25154- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 21635
 Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/NL2008/050537				
Fecha de Presentación Internacional	05/08/2008				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 157 a 243	03/Marzo/2010
Reivindicaciones:	Folios 261 a 273	03/Marzo/2010
	Folios 357 a 360	08/Noviembre/2011
Dibujos:	Folios 275 a 289	03/Marzo/2010
Prioridad:	EP 07113844.6	06/Agosto/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En este caso se tendrán en cuenta las 28 reivindicaciones que se presentaron en las modificaciones del 8 de noviembre de 2011.

Título de la solicitud: “Proteínas de *Streptococcus* inmunogénicas” (modificado Fl. 335).

El problema planteado en esta solicitud consiste en que las vacunas comerciales contra *Streptococcus* se basan en bacterias de células competas, las cuales producen protección significativa contra la exposición a serotipos homólogos, pero no contra exposición a serotipos heterólogos, siendo vacunas insuficientes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona proteínas de *Streptococcus* y partes inmunogénicas derivadas y/o análogos de las mismas y moléculas de ADN que los codifican, capaces de provocar una respuesta inmune contra por lo menos dos cepas de *Streptococcus*.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): G01N 033/569

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 20 - 21 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 carece de claridad en la medida que el método que se desea proteger no especifica el procedimiento por medio del cual se identifica la proteína secretada, se selecciona y se determina su capacidad de unión a un anticuerpo.

Las reivindicaciones 15 y 16, las cuales se refieren a la proteína de *Streptococcus* y la molécula de ácido nucleico que codifica por lo menos dos proteínas, respectivamente, no se encuentran claramente definidas, ya que no se define de ninguna manera su estructura. En este sentido no se puede realizar una comparación con el estado de la técnica cercana a la invención que permita definir su novedad o nivel inventivo.

La reivindicación 17, relacionada con el portador recombinante no se encuentra definida con claridad ya que no se hace ninguna mención al tipo de portador o depósito o acceso.

La reivindicación 18 esta definida de acuerdo al resultado a alcanzar; es decir, “capaz de provocar una respuesta inmunológica” corresponde al resultado que se espera de la composición que se desea proteger. Ya que existen otras posibles composiciones presentes o futuras que puedan generar ese mismo efecto, los cuales serían abarcados tal como se define la reivindicación en mención no es posible aceptarla de la manera en que se presenta actualmente. Se sugiere definirla con base en las características esenciales de la composición.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad, es decir el 6 de agosto de 2007 y se encontraron los siguientes

documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 037105	"Streptococcus Pneumoniae Proteins And Immunogenic Fragments For Vaccines"	29/Junio/2000

El documento D1¹ divulga un método que consiste en aislar un polipéptido, fragmento del polipéptido o variantes del mismo, los vectores en los cuales se pueden expresar dichos polipéptidos y células huésped para cultivar y expresar el polipéptido deseado (descripción, Párrs. 43, 45, 53). Adicionalmente, revela que los vectores de expresión recombinantes incluyen orígenes de replicación, marcadores seleccionables que permiten la transformación de la célula huésped, a través de resistencia a antibióticos, y uno o más marcadores fenotípicos seleccionables (descripción. Párrs. 60 – 66)

7 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en método para identificar una proteína de *Streptococcus* (Fl. 357)

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Método para identificar una proteína de <i>Streptococcus</i>	Método para producir una vacuna a partir de un polipéptido obtenido de <i>Streptococcus</i> . (campo de la invención, Párr. 1)
Identificar la proteína secretada	Identificar el polipéptido o su variante. (Descripción Párrs. 43, 45, 53).
Determinar si es capaz de unirse al anticuerpo	Determinar anticuerpos contra tales polipéptidos. (Campo de la invención. Párr. 3)

Las características esenciales de método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña un método para producir una vacuna a partir de la identificación de una proteína de *Streptococcus*, y los demás pasos incluidos en la reivindicación.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 14 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 037105	1 - 14	Novedad

¹URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=WO&NR=0037105A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20000629&DB=&locale=en_EP

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 (60) días contados a partir de la fecha de 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-11-27

Elaboró: Maria Andrea Rueda

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon