

96
af

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 02113247 00000004

Folios: 4

Fecha (MDD): 2004-06-01 11:07:31

Trámite : 011 PCT-PATENT 378 FASE NACI 330 COMUNIC

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO.

Bogotá, D.C.

Re.: Código 011-379-538
Expediente No. 02-113.247
Fase Nacional de Solicitud
de Patente PCT
**SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION**

En relación con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito muy respetuosamente me permito solicitarles se sirvan proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para tal efecto acompaño el comprobante de pago por valor de \$ 177.000.00,
recibo No. 04. 42.832

De Ustedes Atentamente,



LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
T.P. # 68.995 del C.S.J.

92
96

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 02113247 00000004 Folios: 4
Fecha (MM): 2004-05-01 11:07:31
Trámite : 011 PCT-PATENT 370 FASE NNCI 330 COMUNICAC
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 900174089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 42,932
FECHA : MAYO 31 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CASTILLO BRAU Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	23469774	28/05/2004	264,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	177,000.00
		TOTAL :	\$ 177,000.00

SOM: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____



97
26

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor:
GERMAN CASTILLO GRAU
Apoderado
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

Oficio N° 06393

ASUNTO:	Radicación N°	02-113247
	Solicitud Internacional	PCT/US2001/018804
	Fecha Inicio fase nacional	
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	430
	Folios	001

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

- ☐ La solicitud no contiene la traducción de los anexos del reporte de examen preliminar internacional (Art. 38.2.b) del tratado PCT).
- ☐ La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 28-k) Decisión 486).
- ☐ El solicitante debe aclarar si la solicitud corresponde al capítulo I o II del PCT por que la indicación en el petitorio no es concordante con los documentos del expediente, en caso necesario adjuntar los documentos respectivos.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

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.

08 AGO. 2003

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha

202051

Vence: 8/oct/03.

PRORROGA DICIEMBRE 9/03

SUPERINTENDENCIA Y COORDINACIÓN
 Radicación : 021124/ 00000000
 Fecha (UTC): 2005-12-04 09:27:13/ Folios: 1/
 Transmite : 011 PDI-PRIMEI J/S PSE: MRCI 444 45454545
 Dependencia: 0200 DIVISION DE MANEJO DE DOCUMENTOS

Re.: Código 011-379-444
Expediente No. 02-113.247
Fase Nacional de la Solicitud
de Patente PCT
SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION

- 1. Acompaño una copia auténtica del documento que acredita la cesión de los inventores a la sociedad solicitante, debidamente legalizado y oficialmente traducido.**
- 2. Adjunto también una copia del reporte y el examen preliminar internacional que, como fácilmente podrá notar, no contiene ningún anexo y por lo tanto la traducción solicitada es claramente impertinente.**
- 3. Aclaro que esta solicitud se tramita por el Capítulo II.**

100

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02- 113247

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

– PCT, FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 538,

DE FECHA 31 DE MARZO DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 01 DE JULIO 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 ☒ ☐

100
101

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
Smithkline Beecham Biologicals
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	02-113247
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	7515
	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 25) y las reivindicaciones 1 a 24(folios: 1 a 24).

La presente solicitud reivindica prioridad americana N° 60/211.832 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 preparar un polipéptido de Interleuquina IL-18 fisiológicamente activo a partir de un precursor que tiene un motivo de activación de proteasa con secuencia XEYD, donde X puede ser: W, L, F, Y, I, V, D o E; y Y se escoge entre: H, I, A, T, S, P, o E que consiste en contactar la caspasa con el precursor y purificar el péptido activo.

Así mismo se reclama el método donde se co-expresan tanto el precursor como la enzima caspasa, para una escisión in vivo del péptido activo.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC C12N 15/10

Claridad de la solicitud: (Requisitos artículos 28 y 30)

El artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla."

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

104
2 102

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."

En general todo el capítulo reivindicatorio carece de concisión, por cuanto contiene un número alto de reivindicaciones algunas de las cuales tienen el mismo alcance (reiv 9 y 10, 17 y 18, 19,20 y 21.), lo que implica que un tercero pueda ver con exactitud el alcance de la protección solicitada. Algunas de dichas cláusulas se podrían formular de manera dependiente.

Por otra parte, las cláusulas 1 a 7 son demasiado amplias dado que no precisan ni el tipo, ni la estructura del precursor o del péptido activo, dando lugar a muchas posibilidades que abarcan materia que va más allá de la verdaderamente divulgada en la descripción.

De igual forma las diferentes reivindicaciones independientes podrían estar reclamando muchos objetos de invención distintos (Unidad de Invención), más aún cuando el tratamiento enzimático de pro-fármacos para la liberación del péptido activo es conocido en el estado del arte.

De acuerdo con lo anterior es importante que el solicitante defina en la cláusula independiente el proceso que pretende proteger indicando TODOS los elementos que lo hacen característico. Por ejemplo para el caso del proceso in Vitro, se podría redactar:

Un método para producir un polipéptido activo de IL-18, a partir de un precursor con secuencia SEQ ID No1, cuyo motivo de activación de proteasa es _____, que comprende las etapas de:

- a) Colocar el precursor en presencia de la enzima caspasa de SEQNo _____
- b) Mantener condiciones de reacción de T°:____, t:_____.
- c) Purificar el polipéptido activo de IL-18 de secuencia SEQ ID No 3.

De igual manera se puede efectuar las reclamaciones de los métodos de co-expresión del precursor y la enzima, indicando la estructura del vector, las secuencias de ADN que codifican para los péptidos de interés, y demás etapas y condiciones de reacción para la producción del péptido IL-18 in vivo. Lo anterior atendiendo las observaciones en cuanto a unidad de invención.

Según lo anterior las reivindicaciones en mención no cumplirían con los requisitos de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486.

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."

En la presente solicitud se configuran diferentes objetos de invención representados por diferentes tipos de procesos para la obtención de polipéptidos de IL18:

- i) producción In Vitro y
- ii) co-expresión y producción In vivo]

Dentro de cada uno de los tipos de procesos anteriores también se presentan casos independientes relativos a cada una de las enzimas.

402
103

- a) caspasa 4,
- b) caspasa 5,
- c) ubiquitinasa].

Es decir que existen aproximadamente 5 invenciones diferentes (2 para in Vitro y 3 de coexpresión)

De acuerdo con lo anterior sería necesario se separaran las invenciones de acuerdo con el tipo de proceso y a la enzima que emplean, indicando las etapas y condiciones del mismo y las estructuras de las moléculas involucradas en ellos (tal como se mencionó en el aparte de claridad)

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 CARMONA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 22 JUN 2007

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 857	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	2007-06-06
------------------------------------	--	-------------------