

CAVELIER

ABOGADOS

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

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

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

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

137
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 03001369 00000004 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-08-24 17:27:34
Tramite : 011 PCT-PATENT 378 FASE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite :011
Evento :379
Actuación :538

Referencia : Expediente No. 03.001.369
Asunto : Solicitud de patente para
"USO DE CEPAS DEL *Parapoxivirus ovis* PARA LA
FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS ANTIVIRALES Y
MEDICAMENTOS CONTRA EL CÁNCER"
Solicitante : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Publicada en : la Gaceta No. 537 del 27 de febrero de 2004

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 correspondiente por valor de \$177.000.00, 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, 24 AGO. 2004
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

2 COLO 00698 841 010 3
DLM/DLM/ID-001530/WPCL0698

N I T. 860.041.367-3

138

MIT : 80017A0R9-2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 03001369 00000004

Folios: 2

Fecha (AMD): 2004-08-24 17:27:34

Tramite : 011 PCT-PATENT 378 FASE NACI 538 PETICION

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 66,255
FECHA : AGOSTO 23 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PARO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	23490085	23/08/2004	34,210,600.00

***** CONCEPTO *****

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

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 00698-841-0103

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

139

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-001369

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 537

DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE MAYO DEL 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 _ _**

Bogotá D.C., Diciembre de 2006

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
Bayer Aktiengesellschaft
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	03-1369
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	000000855
	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: 42 a 72)y las reivindicaciones 1 a 11(folios: 111 a 114).

La presente solicitud reivindica prioridad alemana N° DE10033582.9 de 11 de julio 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 proceso para fabricación de medicamentos útiles contra infecciones virales y cáncer en hombres o animales que comprende el uso de virus que taxonómicamente pertenecen a una de las cepas NZ2, Nz-7, NZ-10, u orf 11 de parapoxivirus ovis. También se reclama el proceso donde los derivados del virus son obtenidos por pases o adaptación en sistemas celulares adecuados (células humanas WI-38, MRC-5, células vero, células bovinas como BK-k13A47, etc..). En el proceso también se utilizan partes de los virus entendiéndose como fragmentos expresados genómica y subgenómicamente mediante vectores apropiados como vacciniavirus en sistemas adecuados como fibroblastos. Los fragmentos también son usados como inmunoprolifativos en enfermedades autoinmunes y en infecciones virales, también en metafilaxia antiestrés, para acelerar cicatrización en heridas y para enfermedades del ambito alergico

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K35/76

Claridad de la solicitud:

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."

Una persona versada en la materia no podría reproducir la invención sin el material biológico que constituye su elemento característico. La presente solicitud solo contiene el número de depósito para la cepa NZ2, luego los procesos con las demás cepas mencionadas no encontrarían sustento real en la descripción y por ende deben ser retirados del pliego reivindicatorio.

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 11 no cumplen con el requisito de claridad por las siguientes razones:

Las cláusulas 1 a 11 reclaman un proceso para la fabricación de medicamentos; sin embargo NINGUNA de ellas define dicho proceso correctamente. Los procesos o procedimientos se definen en virtud de la secuencia lógica de sus etapas y de las condiciones a las cuales éstas se llevan a cabo.

Las cláusulas 1 a 11 no definen el proceso mediante sus características técnicas sino más bien por el resultado que se espera alcanzar con el medicamento que se espera obtener tras emplear el proceso reivindicado. Lo que se reclama es más bien un uso de una cepa en particular para la preparación de composiciones farmacéuticas que se pretenden emplear en el tratamiento de diferentes patologías. Es importante resaltar que los usos no son patentables a la luz de la D.486 de la CAN.

Para continuar reivindicando un proceso, es necesario observar que las etapas de éste no constituyan las etapas de obtención, de cepas virales convencionales y que son conocidas por cualquier experto en el arte. De la misma forma, un proceso para la fabricación de un medicamento no va a ser diferente por el uso de un determinado activo, a menos que el uso de dicho activo requiera un cambio en las etapas y condiciones del proceso haciéndolo diferente de los existentes en el estado de la técnica.

Al parecer sería apropiado efectuar la reclamación más bien sobre las composiciones farmacéuticas y/o vacunas que contienen el virus (cepa NZ2), con las cuales se efectuaron los distintos ensayos y que mostraron un efecto sorprendente frente a otras cepas existentes en el arte (actividad superior). Sin embargo para ello es clave recordar que las composiciones se definen según sus constituyentes y la proporción de estos en la mezcla; así que, una reclamación de una composición que va a ser usada en el tratamiento de infecciones o cáncer, y no ha sido definida inicialmente mediante su componente activo o sus constituyentes, no sería aceptable. (el resultado esperado no constituye una característica técnica de la invención)

Por otra parte cabe observar que las cepas derivadas no pueden ser reclamadas dado que no es posible determinar con exactitud cual es la variación que se ha presentado a nivel genómico respecto de la cepa parental ni de la materia que ya

existe en el estado de la técnica.

De acuerdo con lo anterior el capítulo reivindicatorio debe ser modificado de tal forma que se defina apropiadamente la materia a reclamar a través de sus características técnicas (componentes o secuencia lógica de etapas según sea el caso) y no mediante el resultado que se espera obtener. Sin ello no es posible efectuar una determinación objetiva del estado de la técnica.

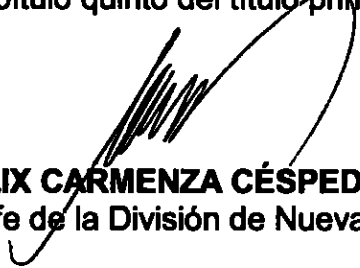
Evaluación de la Unidad de Invención:

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."

La reivindicación 1 reclama proceso donde se emplean diferentes cepas virales, y en el que cada una de ellas representa un invención independiente. Esto, debido a que el concepto técnico de emplear Parapox virus como estimulante de parainmunidad ya es conocido en el estado de la técnica y por lo tanto no existe un concepto común que sea nuevo e inventivo que pueda vincular el empleo de las diferentes cepas con en una misma invención. Además, cabe mencionar que no todas las cepas están enteramente sustentadas.

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 CÉSPEDES DE VERGEL
 Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 26 ENE 2007

CONCEPTO TÉCNICO N°: 202063	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	2007-01-16
---------------------------------------	--	------------