

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO

Calle 72 No 5-83 Piso 5, Bogotá D.C. Tel 6088700 Fax 6088701

228
227

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Rat: 03-075597 -00008-0000 Fac 2008-06-10 17:08:03
Jep 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTE VIII Ene 376 FASE NACIONAL
Ad 683 IMPULSOPROCESAL Folia 1

E. S. D.

Re P1.-GLAXO GROUP LIMITED.-Solicitud de patente de Invención en
Fase Nacional PCT para "VACUNA UTIL PARA LA INMUNIZACION
CONTRA AUTO-PROTEINAS, PARTICULARMENTE CITOKINAS".-
Clase C12N 15/24. -Expediente numero 03-075.597.-

1 Me refiero a mi memorial de 11 de Noviembre de 2005

2 Por medio del presente atentamente ruego a usted, se sirva pronunciarse en relación con la solicitud arriba nombrada, ya que desde el 31 de Mayo de 2005, esto hace un año (1) año, que fue publicado el extracto de la presente solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 552, y el examen de patentabilidad correspondiente fue solicitado en su debido momento mediante memorial de 11 de noviembre de 2005, sin que haya sido adelantado ningún otro trámite

3 Cabe anotar que esta demora en el trámite acarrea grave perjuicio para mi representado

Señor Superintendente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE
T P 53 215

AMCW/fegv

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 03-075597

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 552

DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 29 DE AGOSTO DEL 2005

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 calga 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 ☐ ☒ ☐

Bogotá D C , Diciembre de 2006

227
224
1

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

2020
Bogotá, D C ,

Doctor
ALICIA LLOREDA
Glaxo group limited
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	03-75597
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	0423
	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 79 a 141) y las reivindicaciones 1 a 34 (folios 142 a 149)

La presente solicitud reivindica prioridad GB N°0105360 de 3 de marzo de 2001, sin embargo para la materia contenida en las cláusulas 14 a 17 y 24 a 25 la fecha para la determinación del estado de la técnica es 1 marzo de 2002 (fecha de presentación solicitud internacional)

Objeto de Invención

La presente solicitud se refiere a una proteína quimérica o recombinante que tiene epítopes B estimulantes de una auto proteína de una especie mamífera que se insertan por sustitución en una estructura de trabajo de una proteína análoga de una especie mamífera que es diferente de dicha primer especie mamífera, dando lugar a una mutación de tal manera que la proteína es capaz de provocar una respuesta inmune contra dicha auto-proteína en dicha primer especie mamífera de la cual se derivan los epítopes B

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 39/00, C07K 14/47

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 "

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 10 a 13 reclaman una proteína quimérica, pero no se provee su secuencia de aminoácidos, que constituye la única característica técnica a través de la cual se puede efectuar una diferenciación objetiva con las proteínas existentes en el estado de la técnica. Las definiciones de productos en términos de procesos de fabricación son admisibles únicamente si los productos como tales cumplen con los requisitos de patentabilidad (nuevos e inventivos). Sin embargo, en este caso no puede afirmarse que las proteínas reivindicadas serían patentables considerando que son obtenidas empleando métodos conocidos y a partir de proteínas existentes en el estado de la técnica. Por otra parte la materia reclamada en las cláusulas en mención resulta tan general que abarca un sinnúmero de proteínas que no se encuentran enteramente sustentadas en la descripción. Así las cosas, mientras no se provea la secuencia de la proteína reivindicada, la materia reclamada estará indefinida, amplia y especulativa. Para superar la anterior objeción se podría limitar el objeto de la invención a la materia que si se encuentra claramente definida en la cláusula 18

Las reivindicaciones 14 a 17, indican algunas sustituciones posibles, pero el resultado de efectuar una o varias sustituciones también resultan en un gran número de posibles péptidos que no se encuentran enteramente sustentados en la descripción

Las reivindicaciones 19 a 25 que reclaman polí nucleótidos, vectores, huéspedes composiciones etc., que codifican, que expresan o contienen la proteína no definida en las cláusulas precedentes, tampoco podrían ser consideradas claras

Los métodos para la preparación de las proteínas de las cláusulas 30 a 33 constituyen métodos convencionales propios de la actividad investigativa y no pueden ser considerados nuevos por el solo hecho de obtener un producto que el solicitante considera inventivo. Así que, si existe alguna modificación al proceso convencional que le atribuya alguna característica especial, al mismo, de tal forma que se diferencie de lo conocido en el estado de la técnica, entonces dicho cambio debe estar claramente estipulado en la reivindicación al definir las etapas del método

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."

La cláusula 29 reclama un método para el tratamiento o profilaxias de una enfermedad mediada por IL-13, cayendo dentro del alcance del literal d) del artículo 20 de la D 486 y por ende queda exceptuado de patentabilidad

Reivindicaciones de uso

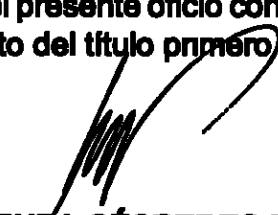
El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"

Las cláusulas 1 a 9, 26 a 28, 34 reclaman el uso de la proteína quiménica o del poli nucleótido codificante en métodos terapéuticos o para la elaboración de medicamentos Sin embargo la D 486 contempla la protección mediante patente para las invenciones de producto o proceso, pero no considera dicho privilegio para los usos

De acuerdo con lo anterior, en mención no se encuentran dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artículo 14

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 Unica 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 12 ENE 2007

CONCEPTO TÉCNICO N° 2030	EXAMINADOR TÉCNICO Código N° 202063	2006-12-27
-----------------------------	--	------------

11-01-07

227
227

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

2020/

Bogotá, D C

Doctor

Alicia Lloreda

(apoderado o representante sociedad solicitante)

Glaxo Group Limited

ASUNTO

**Radicación No 03-75597
Trámite 002
Evento 001
Actuación 4306424
Oficio No
Folios 002**

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 corresponde con la solicitud europea y publicada con el número WO 02/070711. El análisis del informe de búsqueda internacional de la solicitud extranjera establece como documentos que afectan la novedad del objeto de la solicitud colombiana los siguientes

- MCKENZIE A N J ET AL "Structural comparison and chromosomal localization of the human and mouse IL-13 genes" JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE WILLIAMS AND WILKINS CO BALTIMORE, US, vol 150, no 12, 15 June 1993 (1993-06-15), pages 5436-5444,
- BUITKAMP JOHANNES ET AL "The cattle interleukin-13 gene: Genomic organization, chromosomal location, and evolution of the promoter" IMMUNOGENETICS, vol 49, no 10, 1999, pages 872-878, XP002198871 ISSN 0093-7711

Handwritten signature

- HEINZMANN A ET AL. "Genetic variants of IL-13 signalling and human asthma and atopy" HUMAN MOLECULAR GENETICS, vol 9, no 4, 1 March 2000 (2000-03-01), pages 549-559,

Dado que el artículo mencionado es el resultado del examen de patentabilidad efectuado a la solicitud extranjera que corresponde con la solicitud colombiana y habiendo sido imposible la consecución de dicho documento, 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

Handwritten signature

ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

12 ENE. 2007

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 2031	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202063
---------------------------------	---------------------------------------