

95

Señor

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref: **P1.-PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.-Expediente**
No. 02-082.038.-

1. Me refiero al asunto de la referencia.
2. Por medio del presente, atentamente me permito manifestar que hubo un **cambio** de apoderado para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de la sociedad **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.**
3. En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocirme personería en este asunto, de conformidad con la sustitución de poder adjunta, otorgada a favor de la SUSCRITA.
4. Por lo tanto, ruego a usted **notificarme de las providencias expedidas dentro de este expediente** y notificadas al anterior apoderado, que actualmente se encuentran pendientes de cumplimiento o de respuesta.
5. Solicito a ese Despacho proceder de conformidad.

Atentamente,


ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Código 231

96

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Ref: P1.-PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.-Expediente No. 02-082.038.-

Yo, **JOSE ANTONIO LLOREDA**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, abogado titulado e Inscrito, Identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi carácter de Representante Legal en Bogotá para asuntos relacionados con la propiedad Industrial de **PHARMACIA & UPJOHN COMPANY**, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Kalamazoo, Estado de Michigan, Estados Unidos de América, tal y como consta en este expediente, atentamente manifiesto a usted que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido a la doctora **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, abogada titulada e inscrita, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.690.713 de Usaquén, para que continúe representandola en el expediente de la referencia.

El mencionado apoderado tendrá las mismas facultades a mi conferidas, en especial, renunciar, recibir, sustituir, desistir, presentar recursos, conciliar, transigir, y en fin, para todo lo que se encamine a la correcta defensa de los Intereses de la sociedad en cuyo nombre hablo.

Atentamente,

BOGOTÁ

25 ABO. 2004

Ante el Sr. PABLO MENDEZ BARAJAS
NOTARIO SEXTO(E) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ

Comparecieron: **JOSE ANTONIO LLOREDA**

quien(es) exhibió(aron) la(s) C.C.

17.159.681

T.P. 10784

y declaró(aron) que el(los) suscritor(es) es(son) el(los) propietario(es) de la(s) firma(s) que se exhibió(aron) y que el(los) suscritor(es) es(son) el(los) representante(s) legal(es) de la(s) sociedad(es) que se exhibió(aron) y se le impuso el presente documento.

JOSE ANTONIO LLOREDA
C.C. No. 17.159.681 de Bogotá





DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-82038

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531,
DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR
LA LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003.**

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 _____

101
98
1

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Farmacia Upjohn company
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 02-82038
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio. U U U **10491**
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: 31 a 71) y las reivindicaciones 1 a 1 a 28 (folios: 72 a 74).

La presente solicitud reivindica prioridad us N° 190178 de 17 de marzo 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 una composición de vacuna que comprende una bacteria atenuada de *Salmonella* en la cual dos o más genes dentro de SPI2 se han inactivado mediante delección o inserción. También hacen parte de la invención aquellas vacunas donde la *Salmonella* ha sido atenuada mediante modificación de los genes del sistema de secreción ssa (ssaT, ssaJ, ssaC, ssaM). Dicha modificación puede darse en uno o en dos genes simultáneamente. Así mismo se mencionan los métodos para conferir inmunidad a un animal que comprende la administración a dicho animal de las composiciones de vacuna mencionadas anteriormente.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 35/74.

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

relvindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

La reivindicación 5 reclama secuencias de nucleótidos que hibridizan bajo condiciones astringentes con el complemento no codificante de las secuencias 1 a 30. Teniendo en cuenta que las condiciones de hibridización no han sido especificadas, y que incluso secuencias no complementarias podrían llegar a hibridizar entre ellas, la definición de dichas macromoléculas no sería clara, a menos que se provea su secuencia de nucleótidos.

De acuerdo con lo anterior, la reivindicación en mención no sería clara a la luz del artículo 30 de la Decisión 486.

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 debe 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."

Las reivindicaciones 15 a 19 y 20 a 28 reclaman métodos para inducir inmunidad a un animal, o para reducir la duración de la eliminación bacteriana durante la infección en un animal que comprende la administración de las vacunas mencionadas anteriormente. Ahora bien, Teniendo en cuenta que el literal d) se consideran los métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal como materia exceptuada de patentabilidad, se conceptúa que el objeto reclamado en las reivindicaciones en mención no es patentable a la luz del artículo 20 de la Decisión 486.

Determinación del estado de la técnica:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de Patente o, en su caso, de la prioridad reconocida."

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40°."

Considerando que la fecha de presentación de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica prioridad es: 17 de marzo de 2000, se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta.

Se hizo la búsqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica,

100
103

entendiendo como estado de la técnica la definición provista en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el artículo 17 de la misma.

Se encontró como anterioridades (documentos cuya fecha de publicación es anterior a la fecha de presentación de la primera solicitud de patente sobre la cual se reivindica prioridad o de la fecha de presentación de esta solicitud) que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
1	W0014240	Attenuated salmonella SPI2 mutants as antigen carriers	2000-03-16

Evaluación de los requisitos de Patentabilidad:

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

Se procedió a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluación de Novedad:

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". "El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

Esta se evaluó por comparación entre lo solicitado y los documentos encontrados en el estado de la técnica y que se relacionan con el objeto reivindicado y de acuerdo con la definición de novedad del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Comparando elemento por elemento el objeto de esta solicitud con lo mencionado en las anterioridades, tenemos que:

Las reivindicaciones 1 a 3, 8, 10-14 reclaman una composición de vacuna que comprende una bacteria atenuada de *Salmonella* en la cual dos o más genes dentro de SPI2 se han inactivado mediante delección o inserción.

El documento WO 001440 o D1, revelan mutantes de *Salmonella* en los cuales se ha efectuado al menos una delección en la región SPI2 dentro de la cual se encuentran los genes sse, ssr y ssa.

10/01

Como se observa, el objeto de esta solicitud puede ser idéntico a lo comprendido en el estado de la técnica, con lo cual se considera que podría no cumplir con el requisito de Novedad.

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1	W0014240	1-3, 10-14	Novedad

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 15 SET. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 1434	EXAMINADOR TÉCNICO Código Nº: 202063	2006-09-07
-------------------------------------	--	-------------------