

CAVELIER

ABOGADOS

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

345

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 02112910 00000006 Folios: 2
Fecha (MM): 2004-09-29 17:15:34
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NNCI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite :011
Evento :379
Actuación:538

Referencia : Expediente No. 02.112.910
Asunto : Solicitud de patente para
"INMUNIZACIÓN DE GANADO LECHERO CON
PROTEÍNA GapC CONTRA LA INFECCIÓN DEL
ESTREPTOCOCOS"
Solicitante : UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
Publicada en : la Gaceta No. 538 del 31 de marzo 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 PCT Capítulo II 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, 29 SET. 2004
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 13578 841 003 7
DLMDLMD-000024/WPC13578

NIT. 860.041.367-3

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radiracion : 02112910 00000006 Folios: 2
Fecha (HNB): 2004-09-29 17:13:24
Tramite : 011 PCI-PATENT 379 FASE NNCI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 68,226
FECHA : AGOSTO 30 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	030-00110-6	23490086	30/08/2004	30,125,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILID	177,000.
		TOTAL :	\$ 177,000.

SOM: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

0610 13518-891.003-7


347

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-112910

**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 X

348
1

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

2020
Bogotá, D C ,

Doctor
EMILIO FERRERO
University of Saskatchewan
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	02-112910
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	8,180

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 135 a 263) y las reivindicaciones 1 a 47 (folios 264 a 276)

La presente solicitud reivindica prioridad Americana N° US 211 022 de 12 de junio 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 proteína GapC que puede ser aislada de *S dysgalactiae*, *S agalactiae*, *S parauberis*, *S iniae*, representadas por los aminoácidos 1 a 336 de las Secuencias SEQ ID No 4, SEQ ID No 6 SEQ ID No 8, SEQ ID No 10, SEQ ID No 12 o fragmentos inmunogénicos de los mismos que comprenden al menos 5 aminoácidos Así mismo se considera parte de la invención el poli nucleótido que codifica para cualquiera de los péptidos en mención, el vector recombinante que los comprenden y la célula hospedera transformada con dicho vector También se reclaman las composiciones de vacunas que comprenden un vehículo aceptable y la proteína GApC descrita anteriormente o sus fragmentos inmunogénicos, así como el método para su producción De igual manera se reivindican los anticuerpos dirigidos contra la proteína GApC y el Kit para inmunoensayo que los pueda contener Igualmente se reclaman distintos usos de la proteína GApC, los métodos de tratamiento de infecciones que involucran la administración de la proteína a pacientes y los métodos de diagnóstico que emplean la proteína para la detección de anticuerpos anti GApC o viceversa en muestras biológicas

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A23K 1/00

2 349

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

Las reivindicaciones 1, 11, 12, 14, 15, 18 hacen referencia a proteínas GapC o a fragmentos inmunogénicos de al menos 5 aminoácidos de ésta. Sin embargo dichos fragmentos no han sido divulgados en su totalidad, ni evaluados en cuanto a su actividad por el solicitante y podrían coincidir con fragmentos conocidos en el estado de la técnica, convirtiendo a las cláusulas que los reclaman en vagas y especulativas, por cuanto que no se puede aseverar que cualquier fragmento de la proteína va a ejercer la misma función que la proteína completa.

Las reivindicaciones 1 a 6 y 11 a 21 reclaman al menos 5 proteínas GapC diferentes todas aisladas de *Streptococcus* y composiciones que las contienen. Las proteínas GapC de *Streptococcus* ya han sido divulgadas en el estado de la técnica, luego la característica común entre los elementos reclamados en la presente solicitud (las diferentes proteínas) no es nueva, no es inventiva y por ende no puede ser considerada como concepto común inventivo afectando así la unidad de invención de la misma.

Las reivindicaciones 23 a 24 reclaman métodos para la producción de vacunas, más las etapas que ellos abarcan son las convencionales de cualquier método de formulación de composiciones farmacéuticas. Tal como están redactadas las cláusulas parecería reclamarse más bien el uso de las proteínas para la preparación de vacunas, en lugar de un método cuyas etapas o condiciones se puedan distinguir de los métodos convencionales conocidos en el estado del arte.

Las reivindicaciones 25 a 27 reclaman anticuerpos caracterizados por que se dirigen contra la proteína GapC. Los anticuerpos deben definirse en virtud de sus características técnicas PROPIAS y no por la molécula a la cual se unen, es decir se debe proveer su estructura química o secuencia de aminoácidos de tal forma que se pueda efectuar una diferenciación entre estos y los existentes en el estado de la técnica o en la naturaleza. Lo anterior considerando que muchos anticuerpos se pueden unir a una misma molécula y todos ellos no han sido divulgados suficientemente por el solicitante. La reivindicación 38 reclama un kit cuyo elemento característico son anticuerpos contra CapC que TAMPOCO han sido definidos.

De acuerdo con lo anterior las reivindicaciones en mención no cumplirían con los requisitos mencionados en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

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"

Tal como se mencionó en el aparte anterior las reivindicaciones 1 a 6 y 11 a 21 reclaman al menos 5 proteínas GapC diferentes todas aisladas de *Streptococcus* y composiciones que las contienen. Teniendo en cuenta que las proteínas GapC de *Streptococcus* ya son conocidas en el estado de la técnica, se encuentra que no existiría un concepto común inventivo entre los distintos elementos reclamados y que la presente solicitud comprendería entonces como mínimo 5 objetos de invención diferentes.

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"

Las reivindicaciones 39 a 44 reclaman métodos para tratar o prevenir infecciones en un sujeto que comprenden la administración de una vacuna (descrita anteriormente) a dicho sujeto. Las cláusulas 45 a 47 por su parte reivindican métodos para detectar anticuerpos o proteína GapC en muestras biológicas. Siendo que la materia reclamada en las anteriores cláusulas constituyen métodos de tratamiento y de diagnóstico que pueden ser aplicados a seres humanos o animales se encuentra que no sería patentable a la luz del literal d) del artículo 20 de la Decisión 486.

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 reivindicaciones 28 a 33 reclaman distintos usos para la proteína GapC, para el polí nucleótido que la codifica, o para el anticuerpo dirigido en su contra. Teniendo en cuenta la Decisión 486 contempla la protección mediante patente para invenciones de producto o procedimiento pero no considera los usos, se encuentra que las cláusulas 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.

4

351

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 28 JUL 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 1129	EXAMINADOR TÉCNICO Código Nº: 202063	2006-07-18
-------------------------------------	--	-------------------

352
/

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

2020/

Bogotá, D. C.

Doctor(a)
EMILIO FERRERO
(apoderado o representante sociedad solicitante)
University of Saskatchewan.

ASUNTO:	Radicación No.	02-112910
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	8081
	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 a la solicitud PCT publicada como WO01/96381. El análisis del Examen Preliminar Internacional establece como documentos que afectan la novedad y/o el nivel inventivo del objeto de la solicitud colombiana los siguientes:

K. GASE ET AL.: 'Cloning, sequencing and multifunctional overexpression of the *Streptococcus equisimilis* H46A gapC gene encoding a glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase that also functions as a plasmin(ogen)-binding protein. Purification and biochemical characterization of the protein.' **EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY**, vol. 238, no. 1, 1 July 1996 (1996-07-01), pages 42-51, XP001053701 Berlin, Germany

J. FINCH ET AL.: 'Further studies on the efficacy of a live vaccine against mastitis caused by *Streptococcus uberis*.' **VACCINE**, vol. 15, no. 10, July 1997 (1997-07), pages 1138-1143, XP004085975 Guildford, GB

353

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.


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

28 JUL 2006

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

CONCEPTO TÉCNICO Número 1130	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202063
---------------------------------	---------------------------------------

270708