

CAVELIER
ABOGADOS

311 372

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 02112912 00000005 Folios: 2
Fecha (AMB): 2004-09-29 17:16:30
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 538 PETICION
Dependencia: 2026 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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

Trámite 011
Evento 379
Actuación 538

Referencia Expediente No 02.112.912

Asunto Solicitud de patente para
"INMUNIZACIÓN DE GANADO LECHERO C N
PROTEÍNA GapC QUIMÉRICA 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 13578-841-002-0
DLMDLM/ID-000023/WPC13578

NIT 860 041 367-3

312

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02112912 00000005 Folios: 2
Fecha (IMP): 2004-09-29 17:16:50
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE INCI 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 900176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 68,225
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	177,000.00
	TOTAL :	\$ 177.000.00

SOM: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

060 13578-841-002-9



DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-112912

**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 ☒ ☐



Expediente No		02.112912	No de Folio
Item		No de unidades	
1	CD		
2	DVD		
3	REVISTA		
4	LIBRO		
5	PERIODICO		
6	DISQUETES	1	
7	SOBRE DE MANILA		
8	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA		
9	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO		
10	OTROS		

Observaciones En sobre de manila

315
36

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

2020
Bogotá, D C ,

Doctor
EMILIO FERRERO
University of Saskatchewan
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	02-112912
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430-10664
	Oficio	
	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 138 a 261) y las reivindicaciones 1 a 34 (folios 262 a 271)

La presente solicitud reivindica prioridad americana N° US 60/211 247 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:

La presente solicitud se refiere a un polipéptido de fusión de epítipo múltiple que comprende la estructura general de (I)Ax-By-Cz, donde es una secuencia con al menos 5 aminoácidos que corresponden a un determinante antigénico de una proteína GapC, Ay C son diferentes entre sí, comprenden secuencias de aminoácidos diferentes de B y además comprenden al menos 5 aminoácidos determinantes antigénicos de Proteína GapC que no son adyacentes a B en a naturaleza Y es un entero de 1 o más y X y Z son enteros También se reclama el polipéptido que además comprende una secuencia señal, o una de transmembrana, o que presenta secuencias espaciadoras entre antígenos (1 a 1000 a a) Los epítipos pueden hacer parte de proteínas GapC provenientes de una o más especies de bacterias, más específicamente de Streptococo Hacen parte de la invención los métodos para producir el péptido de fusión, los anticuerpos dirigidos contra él, los kits de ensayos que lo contienen, su uso en la elaboración de vacunas, los métodos de tratamiento y diagnóstico que lo emplean

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la C07k 14/195, A61k 31 70/88, A61P 31/04

316

317

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 a 8 reclaman un péptido con la estructura general (I)Ax-By-Cz. Sin embargo los epítopos A, B, y C no se encuentran definidos. El origen de una molécula no es suficiente para determinar con claridad cual es la materia que se está reclamando. Es necesario que se provean las secuencias de aminoácidos que caracterizan A, B, y C, para determinar una búsqueda objetiva de la materia que existe en el estado de la técnica. Por otra parte el dejar abierta la posibilidad de escoger cualquier determinante antigénico de GapC, proveniente de cualquier bacteria, genera un sinnúmero de péptidos posibles que el solicitante no ha contemplado, no ha evaluado y que por ende no se encuentran enteramente sustentados en la descripción. Así que mientras no se especifique la secuencia para los péptidos A, B y C, la materia reclamada resulta vaga y especulativa y por lo tanto no clara, además que adolecería de falta de unidad de invención.

Se recomienda limitar el alcance de la protección a un polipéptido cuya estructura se encuentre plenamente definida en la descripción (por ejemplo SEQ ID No 22). Si se quiere reclamar más de un péptido se debe tener en cuenta que todas las moléculas reivindicadas deben guardar relación tanto estructural como funcional entre ellas, de lo contrario no existiría Unidad de Invención.

A lo largo de todo el capítulo reivindicativo no se emplean términos relativos tales como al menos, aproximadamente, aproximadas, etc. que no limitan el alcance de la protección solicitada y que por ello deben ser retirados de las reivindicaciones.

La reivindicación 13 reclama un método para producir un péptido de fusión, pero no especifica las etapas o las condiciones a las cuales se lleva a cabo dicho método de tal forma que se puedan diferenciar de los métodos existentes en el estado de la técnica.

Los anticuerpos de las reivindicaciones 17 a 19 no se encuentran definidos a través de las características técnicas propias, como son su secuencia de aminoácidos o el número de depósito del hibndoma que lo produce, si no por la molécula a la cual se une. Considerando que muchos anticuerpos se pueden reconocer una misma molécula, se encuentra que mientras no se definan correctamente los anticuerpos estos no pueden ser objeto de reclamación.

De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones en mención no serían claras a la luz del artículo 30 de la Decisión 486 de la Decisión de la Comunidad Andina de Naciones.

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

317
3

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 27 a 32 reclaman métodos para tratar o evitar una infección, y las reivindicaciones 33 a 34 se refieren a métodos para la detección de determinados anticuerpos en una muestra biológica Considerando que la aplicación de los anteriores métodos resulta en el tratamiento o en el diagnóstico de una enfermedad se conceptúa que la materia reclamada se encuentra dentro del alcance del literal d) del Artículo 20 de la D 486 y por ende no es patentable

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 21 a 26 reclaman el uso del polipéptido de fusión o del polinucleótido codificante para la elaboración de una composición o para el tratamiento de una enfermedad bacteriana tal como la mastitis Teniendo en cuenta que el artículo 14 considera la protección mediante patente para invenciones de producto o procedimiento pero no contempla protección para los usos, se conceptúa que la materia reclamada en las cláusulas en mención no se encuentra dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artículo 14 de la D 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones

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

21 SET 2006

CONCEPTO TÉCNICO N° 1484	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°. 202063	2006-09-14
-----------------------------	---	------------