

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

318
Teléfono (57-1) 347 3811
Telefax (57-1) 211 8850
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A (1-306) 381 8860

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 02-112912- -00008-0000
Fec 2008-12-18 17:46:11 Dep 2020 NUECREACIONE
Tra 11 PATENTEYII
Eve 379 FASENACIONALI
Art 444 RFRPIIFRTARPCUE Folios 10

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación : 444

Referencia • Expediente No 02 112 912
Asunto • Solicitud de patente para "INMUNIZACIÓN DE GANADO
LECHERO CON PROTEÍNA GapC QUIMÉRICA
CONTRA LA INFECCIÓN DEL ESTREPTOCOCOS"
Solicitante • UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
Fecha de solicitud • 12 de diciembre de 2002

1 Yo, Emillio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes
identificado, me refiero al Oficio No. **10664** notificado por fijación en lista del 21 de
septiembre de 2006.

2 Mediante el Oficio No **10664** se puso en conocimiento del solicitante el informe
que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente.

Atendo a las observaciones de la manera siguiente.

2.1 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Para subsanar las objeciones que sobre claridad hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con 13 reivindicaciones en el cual se han hecho los cambios respectivos, que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la presente solicitud de patente, ya que se limitó el alcance de la protección a un polipéptido de fusión cuya estructura está plenamente definida por la secuencia ID DE SEC NO .22. Para estos efectos, se han efectuado las siguientes modificaciones en el capítulo reivindicatorio.

- La reivindicación 1 se ha redactado de tal forma que solo reivindica un polipéptido de fusión cuya estructura esta definida por la secuencia ID DE SEC NO..22.

Adicionalmente, la nueva reivindicación 1 reivindica el 80% de la secuencia del polipéptido, lo cual se ve soportado a lo largo de la descripción en la página 15, segundo párrafo, pág 53 tercer párrafo entre otros. A este respecto, respetuosamente llamamos la atención del señor Examinador sobre el hecho de que el concepto de "homología" referente al porcentaje de identidad entre dos secuencias de polipéptido es obtenido al exhibir al menos 80% de la identidad de secuencias sobre una longitud definida de las moléculas, y que por lo tanto cumple con el requisito de claridad estipulado por el Art 30 de la Decisión 486.

- La nueva reivindicación 8 (antigua reivindicación 13), la cual reclama un método para la producción de un polipéptido de fusión, se ha redactado de tal forma que describe claramente las etapas mediante las cuales es llevado a cabo, lo cual se ve soportado en la descripción a través de las páginas 76 a 86

- Las reivindicaciones 17 a 19 referentes al anticuerpo dirigido contra el polipéptido de fusión han sido eliminadas de éste pliego reivindicatorio

- De la misma forma, las reivindicaciones 21 a 26, las cuales reclaman distintos usos para el polipéptido de fusión o para el polinucleótido que lo codifica han sido eliminadas de éste pliego reivindicatorio

Con las anteriores modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho ya que ahora cumplen con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486

2.2 EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD

Ese Despacho considera que las reivindicaciones 27 a 32 y 33 a 34 de la presente invención se encuentran incursas en la excepción de patentabilidad del Art 20, literal (d) de la Decisión 486

Con el fin de subsanar la objeción hecha por ese Despacho, en el sentido que las reivindicaciones 27 a 32 de la presente invención se encuentran incursas en la excepción de patentabilidad, las mismas han sido eliminadas del pliego reivindicatorio

Por otro lado, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que *El Manual Para El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina*¹, documento en cuya preparación participaron las Oficinas de Patentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina además de la OMPI y el IMPI y que tiene por objeto la armonización de los procedimientos y prácticas en materia de patentes además de servir como elemento de trabajo para los examinadores de las Oficinas nacionales de patentes, ha sostenido lo siguiente.

¹ IEPI, BID "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004 Pág 51

"Métodos para obtener información del cuerpo humano o animal, que por sí solos no sean suficientes para tomar una decisión del tratamiento a seguir son patentable, si pueden ser llevados a cabo sin la intervención de un médico y solo por un técnico Básicamente un método llevado a cabo fuera del cuerpo es poco probable que se considerado como excluido de patentabilidad"¹
(Subrayado fuera de texto)

En este mismo sentido La Doctrina ha sostenido lo siguiente:

"Se ha entendido que no quedan comprendidos en la exclusión de patentamiento . . los métodos de diagnóstico que se efectúen sobre tejidos u otra materias separadas del cuerpo y los métodos para obtener información que luego será utilizada para la elaboración de diagnósticos. También se han entendido como no comprendidos en la exclusión los métodos que solo proporcionan resultados intermedios o solo parciales"²

Así entonces, solicitamos que a partir de la Interpretación que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino de Patentes y por lo tanto del alcance dado a esta excepción de patentabilidad, se evalúe la patentabilidad de la reivindicación 13. Para estos efectos se debe tener en cuenta que el método reivindicado en la nueva reivindicación 13 (antigua reivindicaciones 33 y 34) se lleva a cabo fuera del cuerpo, en una muestra y además puede ser llevado a cabo por un técnico sin la intervención de un médico responsable del tratamiento de un paciente. Así mismo, es importante resaltar que la Información obtenida como resultado del desarrollo de este procedimiento, NO indica implícita o explícitamente la presencia de una enfermedad, ni la necesidad de un tratamiento específico.

Por lo tanto, se puede concluir que el método reivindicado en la reivindicaciones 13 no está incurso en esta excepción de patentabilidad y que por ende el literal d) del artículo 20 no es aplicable en la misma.

3 Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Anexos:

1. Nuevo pliego reivindicatorio con 13 reivindicaciones
2. Formulario para modificaciones.
3. Recibo por valor de \$95 000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente

Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T P A No. 31.929

CDLO 13578-841-002-9
NNJ/NNJ/ID-000031/WPC13578
Cns M-2006-00014344

² CABANELLAS, Guillermo "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION" Tomo I Editorial Hellasta, Buenos Aires, 2001, Pág 826

323

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

**FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-F03**

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre. UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN Dirección. 120 Veterinary Road, Saskatoon, Saskatchewan, S7N 5E3, Canadá Nacionalidad o Domicilio Saskatoon, Saskatchewan, S7N 5E3, Canadá Lugar de Constitución: Canadá Teléfono 546 09 70 Fax 547 31 70 E-mail clientes@camyp.com	IDENTIFICACION CC ☐ NIT ☐ CE ☐ Otro ☐ Número _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre Emilio FERRERO Dirección Carrera 4ª No 72-35 Teléfono 347 38 11 Fax 211 86 50 E-mail cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION CC ☒ NIT ☐ CE ☐ Otro ☐ Número 438 019 TP 31 929
4	Número de expediente: 02 112 912	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio con 13 reivindicaciones con el objeto de subsanar las objeciones de claridad y excepcion de patentabilidad de la solicitud	
6	Comprobante de pago No. 06-89,283 Fecha: 21 de noviembre de 2006	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$ 95 000 ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO	FIRMA:  C.C. 438 019 de Usaquén T.P.A. 31 929

REIVINDICACIONES

- 1 Un polipéptido de fusión de epítipo múltiple, que comprende una secuencia de aminoácido con al menos 80% de identidad de secuencia para la secuencia de aminoácidos descrita en las posiciones 28-448 de ID DE SEC NO 22**
- 2 El polipéptido de fusión de epítipo múltiple de la reivindicación 1, que comprende adicionalmente una secuencia de señal**
- 3 El polipéptido de fusión de epítipo múltiple de la reivindicación 2, en donde la secuencia de señal comprende la secuencia de aminoácido descrita en las posiciones 1-27 de ID DE SEC NO 22**
- 4 El polipéptido de fusión de epítipo múltiple de la reivindicación 3, en donde el polipéptido de fusión de epítipo múltiple comprende la secuencia de aminoácido descrita en ID DE SEC NO 22**
- 5 Una secuencia de polinucleótido que codifica una secuencia de polipéptido de fusión de epítipo múltiple de cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o complementos de estos**
- 6 Un vector recombinante que comprende**
 - (a) El polinucleótido de la reivindicación 5 y**

- (b) Al menos un elemento de control ligado operablemente a dicho polinucleótido, mediante el cual dicha secuencia de codificación puede ser transcrita y traducida en una célula huésped

7 Una célula huésped que comprende el vector recombinante de la reivindicación 6

8 Un método para producir un polipéptido de fusión de epítopo múltiple, dicho método comprende

- (a) suministrar la secuencia de polinucleótido de la reivindicación 5,
- (b) insertar la secuencia de polinucleótido en un vector recombinante, en donde dicho polinucleótido insertado se liga operablemente a al menos un elemento de control que dirige la transcripción y la traducción de dicha secuencia de codificación en una célula huésped,
- (c) transformar una célula huésped con dicho vector recombinante,
- (d) cultivar la célula huésped bajo condiciones que puedan producir dicho polipéptido,
- (e) aislar dicho polipéptido de dicha célula huésped

9 Una composición de vacuna que comprende un vehículo farmacéuticamente aceptable y un polipéptido de fusión de epítopo múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4

10 La composición de vacuna de la reivindicación 9, que comprende adicionalmente un adyuvante

11 Un método para producir una composición de vacuna que comprende las etapas de

- (1) suministrar un polipéptido de fusión de epítipo múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, y**
- (2) combinar dicho polipéptido con un vehículo farmacéuticamente aceptable**

12 Un kit de ensayo de inmunodiagnóstico para detectar infección por Streptococcus, dicho kit de ensayo comprende un polipéptido de fusión de epítipo múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, e instrucciones para conducir el ensayo de inmunodiagnóstico

13 Un método para detectar anticuerpo de Streptococcus en una muestra biológica, que comprende

- (a) hacer reaccionar dicha muestra biológica con un polipéptido de fusión de epítipo múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, bajo condiciones que permitan a dichos anticuerpos de Streptococcus, cuando están presentes en la muestra biológica, unirse a dicha secuencia para formar un complejo de anticuerpo/antígeno, y**
- (b) detectar la presencia o ausencia de dicho complejo, y detectar por lo tanto la presencia o ausencia de anticuerpos Streptococcus en dicha muestra**

327

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800174089-2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 02-112912- -00008-0000
Fec 2006-12-18 17:48 11 Dep 2020 NUECREACIONES
Tra 11 PATENTEIYII
Eve 379 FASENACIONALI
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 10

RECIBO OFICIAL DE CAJA . 06 - 89,283
FECHA : NOVIEMBRE 21 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	59936392	21/11/2006	33,115,000.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	\$ 95,000.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

00LO 13578 841 002 9

University Of Saskatchewan
Exp. No. 02.112.912

Artículo 45 de
la

Indicaciones

12 de junio
Ley 486 de

múltiple que
nacia con al
ico de una
encias de
minoácidos
a B en a
reclama el
membrana,
a a) Los
una o más
parte de la
os dirigidos

contra el uso de 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 clasifico en la C07k 14/195, A61k
31 70/88, A61P 31/04