

OLARTE RAISBECK

OLARTE RAISBECK & FRIERI LTDA.

Servicios Legales y Profesionales

World Trade Center - Torre A
Calle 100 No. 8A-37, Piso 10
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 601-7700
Fax +57 1 601-7799
office@olarteraisbeck.com
www.olarteraisbeck.com

03/03
AF
150

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación: 03003730 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-05-26 18:06:50
Tramite: 011 PCT-PATENT 379 FASE INCI 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Ref: Expediente No. 03.003.730

Solicitud de patente de invención titulada:

"SECUENCIAS DE VIRUS DE PAPILOMA CON OPTIMIZACION DE CODONES."

Solicitante: GLAXO GROUP LIMITED.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 538

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito solicitar, que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de \$177.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución 37323 del año 2003.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexo: Recibo por \$177.000 pesos

FTT/2004/00000000000000000000

151 2

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 03003730 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-08-26 10:06:50
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800174089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 65,716
FECHA : AGOSTO 20 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
FREDERICK TORRES	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	31332924	19/08/2004	5,718,000.00

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

CANT. HISTORICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	177,000.
	TOTAL :	\$ 177,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 03-003730

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 DEL 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 01 DE JULIO DEL 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 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 _ _ **X _ _**

Bogotá D.C., Diciembre de 2006

153

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

2020/

Bogotá, D. C.

**Doctor
CARLOS R. OLARTE
Glaxo group limited
(Apoderado)**

ASUNTO	Radicación 03-3730
	Trámite 002
	Evento 001
	Actuación 430
	Oficio 14892
	Folios

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 la solicitud internacional publicada con el número WO02/08435 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:

ZHOU JIAN ET AL: "Papillomavirus capsid protein expression level depends on the match between codon usage and tRNA availability" JOURNAL OF VIROLOGY, THE AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, US, vol. 73, no. 6, June 1999 (1999-06), pages 4972-4982, XP002164427 ISSN: 0022-538X

HAN R. ET AL: 'Protection of rabbits from viral challenge by gene gun-based intracutaneous vaccination with a combination of cottontail rabbit papillomavirus E1, E2, E6 and E7.' J. VIROL. vol. 73, no. 8, August 1999, pages 7039 – 7043

159
154

Con el fin de agilizar el trámite, le sugerimos que junto al documento solicitado presente los argumentos que usted considere necesarios para demostrar que este artículo no afecta los requisitos de patentabilidad de su invención.

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.

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

29 DIC. 2005

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

CONCEPTO TÉCNICO Número: 2013	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202063
----------------------------------	---------------------------------------

ABO
1 155

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
CARLOS R. OLARTE
Glaxo Group Limited
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	03-3730
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	14891
	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: 47 a 102) y las reivindicaciones 1 a 35(folios: 103 a 108).

La presente solicitud reivindica prioridad de gran breña N° GB0017990 y GB 0025802 de 21 de julio de 2000 y 20 de octubre de 2000 respectivamente, 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 moléculas de ADN codificantes de secuencias de aminoácidos de antígenos tempranos (E1 / E2) de HPV útiles en el tratamiento de infecciones por papiloma humano. También se reclaman las moléculas que comprenden los antígenos tempranos fusionados con otros polipéptidos, los vectores de expresión conteniendo el ADN codificante, las células hospederas transformadas con el, las composiciones farmacéuticas, los usos y los métodos de tratamiento.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A61K 3912, C12N 15/86.

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

156
2-161

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

Las reivindicaciones 1, 12-14 hacen referencia a "coeficiente de uso del codón", lo que representa un resultado esperado, más no una característica técnica de la molécula reclamada. Si se está reclamando una molécula de ADN, ésta debe definirse estrictamente a través de su estructura es decir, de su secuencia de nucleótidos, de lo contrario no es posible efectuar una comparación objetiva con el estado de la técnica.

Las reivindicaciones 15 a 16 hacen referencia a unas figuras en lugar de indicar un número de identificación de secuencia.

Las reivindicaciones 2 a 11 tampoco proveen la secuencia de la molécula reclamada, simplemente hacen referencia a algunas características complementarias, pero que no son suficientes para efectuar una diferenciación clara respecto de la materia existente en el estado de la técnica. De igual manera al no especificar la secuencia de la molécula reivindicada la cláusula resulta abarcando un sin número de moléculas que el solicitante ni siquiera contempló y que por ende no encuentran sustento real en la descripción.

Las reivindicaciones 17 y 18, 20-28, reclaman un vector de expresión que comprenden el polinucleótido, la célula, la composición (no definido) de las cláusulas precedentes. Si por ejemplo el elemento característico del vector (y de la composición y célula) es el polinucleótido mencionado anteriormente, entonces debe definirse su secuencia indiscutiblemente. Si además, el vector comprende otras secuencias que le confieren alguna ventaja técnica, entonces dichas secuencias también deben especificarse en la reivindicación, de lo contrario todas las cláusulas dependientes de un objeto no definido claramente también se verán afectadas.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que las reivindicaciones 1 a 18 y 20 a 28 no serían claras a la luz del artículo 30 de la D.486 y es por esto que se recomienda que se reclame en la reivindicación independiente el constructo de ADN que realmente se encuentra sustentado en la descripción (evaluado en cuanto a su actividad), definiendo su estructura o secuencia de nucleótidos y después en cláusulas dependientes sí indicar las demás características, las modalidades de la invención y los productos que lo pueden comprender.

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."

Teniendo en cuenta, que en las cláusulas 1 a 18, no se efectúa la definición correcta (mediante estructura) de la molécula reclamada, las reivindicaciones resultan abarcando cuantas moléculas puedan alcanzar los resultados esperados en las cláusulas en mención, sin importar si existe una relación estructural entre ellas, afectando así la unidad de la invención.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 se establece: "No serán patentables: a) las invenciones cuya

157
3
162

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 34 a 35 reclaman metodos de tratamiento para infecciones causadas por el virus de papiloma, los cuales se encuentran dentro del alcance del literal d) del artículo 20 de la D.486, quedando así exceptuados 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 reivindicaciones 29 a 33 reclaman el uso de los polí nucleótidos, vectores, composiciones, mencionados anteriormente en métodos de tratamiento o profilaxis de infecciones. Además de hacer referencia a métodos terapéuticos exceptuados de patentabilidad, las anteriores cláusulas también reclaman el "USO" de diferentes productos para determinados propósitos. Sin embargo, el artículo 14 no contempla protección mediante patente para invenciones de uso y por lo tanto la materia reclamada no sería patentable.

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 29 DIC. 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 2016	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	2006-12-22
------------------------------	---	------------