

1067

MIT : 800174089-2

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº PAGO	FECHA PGO	Vr PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	41375743	28/03/2005	30,300,000.00

CANT	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01	SOLICITUDES	
		114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	186,000 00
		TOTAL	\$ 186,000 00

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No _____

66 B52Q-841-001-4

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 02-108186

**EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 545,
DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR
LA LEY EXPIRA EL 27 DE ENERO DE 2005**

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 _____

1063
1 1069

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

2020
Bogotá, D C ,

Doctor
EMILIO FERRERO
UAB Research Foundation
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	02-108186
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	UUUU 9141
	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 406 a 604)
Las reivindicaciones 1 a 126 (folios 605 a 632)

La presente solicitud reivindica prioridad británica N° US 60/201344 de agosto 2 de mayo 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 anticuerpo monoclonal y a un anticuerpo monoclonal humanizado que reacciona específicamente con el receptor TRAIL (DR5). De igual manera se reclaman los métodos y procesos para inducir selectivamente la muerte de células que expresan el DR5, que implican la exposición de estas al anticuerpo en mención. De igual manera se reclama el método para inducir de manera selectiva la muerte celular en células objetivo que comprende transfectar las células con un vector conteniendo la secuencia codificante para un receptor TRAIL y después de la expresión de dicho receptor poner la célula transformada en contacto con el anticuerpo anti DR5.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC C07K 16/00, A61K 39/395 C12N 5/00

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."

El capítulo reivindicatorio en general carece de Concisión, comprende un número excesivo de reivindicaciones algunas de ellas con el mismo alcance, que impiden que un tercero pueda ver con exactitud cual es el alcance real de las mismas. De igual manera se repiten innecesariamente en varias cláusulas las mismas características. Se recomienda revisar TODO el capítulo reivindicatorio de tal forma que en la reivindicación independiente se definan claramente los elementos característicos (estructurales) de la invención y después en las cláusulas dependientes formular las demás alternativas, pero donde quede claro cuál es el vínculo entre las distintas cláusulas.

Las reivindicaciones 1 a 15 reclaman un anticuerpo que se encuentra definido por el resultado esperado más no por sus características técnicas, tales como su estructura, secuencia de aminoácidos o número de depósito del híbrido que lo produce. De esta forma no es posible efectuar una diferenciación objetiva entre los anticuerpos ya existentes en el estado de la técnica y los aquí reivindicados.

Las reivindicaciones 86 a 86, 91, 104 a 107 reclaman ácidos nucleicos pero no definen sus características estructurales es decir no se provee la secuencia de nucleótidos, además se emplean términos imprecisos como sustituciones conservativas o eliminación de aminoácidos, sin indicar ¿dónde? exactamente se están efectuando dichos cambios sobre ¿qué? secuencia.

Lo mismo sucede con las reivindicaciones 95 a 99, 100, 103, 113 a 116 reclaman péptidos sin definir sus características estructurales ni se indica ¿dónde?, ni sobre ¿qué? Secuencia se realizan sustituciones conservativas o eliminación de aminoácidos.

Las reivindicaciones 123 a 124 reclaman kits comprendiendo un anticuerpo que no han sido definidos en las cláusulas que se referencian.

Según lo anterior las reivindicaciones en mención no serían claras a la luz del artículo 30 de la Decisión 486 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 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 17 a 56, 59 a 85 reclaman métodos o procesos para inducir

1265
1071

selectivamente la muerte de células expresando DR5, o para inhibir la proliferación de las mismas células, o para tratar un sujeto con cáncer o con enfermedades relacionadas con apoptosis, o enfermedades inflamatorias o autoinmunes. La aplicación de cualquiera de estos métodos o procesos resulta en el tratamiento de pacientes bien sea humanos o animales, por lo que constituyen materia exceptuada de patentabilidad tal como lo define el 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"

La reivindicación 58 reclama el uso de un anticuerpo para la muerte selectiva de células objetivo o disreguladas. Considerando que el artículo 14 no contempla la protección mediante patente para usos de ningún tipo, la materia reclamada en la cláusula resulta no patentable según la Decisión 486 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 18 AGO 2006

CONCEPTO TÉCNICO N° 1282	EXAMINADOR TÉCNICO Código N° 202063	2006-07-11
------------------------------------	---	-------------------

1066
1072

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

**2020
Bogotá, D C ,**

**Doctor
EMILIO FERRERO
UAB Research Foundation
(Apoderado)**

ASUNTO

**Radicación 02-108186
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 9142
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 con la solicitud internacional publicada con el número WO 0183560. 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

- GRIFFITH ET AL. Journal of Immunology 162.2597-2605, 1999**

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

1069
1023

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 CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 18 AGO 2006

CONCEPTO TÉCNICO Número 1283	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202063
---------------------------------	---------------------------------------

190706

