

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-82854- -4	FECHA: 2012-11-23 17:36:05
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
ASISPARALEGAL@CUESTALAWYERS.COM

Asunto: Radicación: 11-82854- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 23221
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/055470				
Fecha de Presentación Internacional	02/12/2009				

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 16 a 72	01/Julio/2011
Reivindicaciones:	Folios 108 a 112	01/Julio/2011
Secuencias:	Folios 73 a 107	01/Julio/2011
Dibujos:	Folios 114 a 129	01/Julio/2011
Prioridad:	US 61/119.058	02/Diciembre/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En la presente solicitud se estudiaran las primeras 31 reivindicaciones de los folios 108 a 112, ya que el solicitante cancelo la tasa de presentación, pero solo canceló la tasa de 11 reivindicaciones adicionales (Fl. 15).

Título de la solicitud: "Protozoo modificado que expresa al menos dos proteínas variables de superficie (VSP), vacuna que lo comprende, procedimientos, usos y métodos"

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad suministrar vacunas útiles para el tratamiento de infecciones producidas por protozoarios.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona protozoos modificados que expresan más de una proteína variable de superficie, vacuna que lo comprende, línea de hibridoma, anticuerpo monoclonal que reconoce las proteínas, procedimientos, usos y métodos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 39/002; C 12 N 1/11.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (d))

El objeto de las reivindicaciones 27 a 31 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Título

Se sugiere modificar el título para eliminar la palabra uso, ya que corresponde a materia no patentable bajo el Art. 14 D486.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 8 no son claras pro que no especifican la modificación que permite la expresión simultánea en la superficie del protozoo de más de una proteína variable de superficie. Se recuerda al solicitante que un microorganismo debe ser caracterizado por la cepa, el número de deposito y por la secuencias recombinantes introducidas en el mismo.

Las reivindicaciones 9 a 17 y 23 a 26 no son claras porque no especifican las características esenciales del protozoo que corresponde a su ingrediente activo, dicho microorganismo debe ser caracterizado por la cepa, el número de deposito y por la secuencias recombinantes introducidas en el mismo.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La presente invención se refiere a protozoos modificados que expresan más de una proteína variable de superficie, vacuna que lo comprende, usos y métodos. El concepto inventivo único de la presente solicitud es, por tanto: protozoos modificados que expresan más de una proteína variable de superficie.

La búsqueda ha revelado que el concepto inventivo único es conocido, ya que el documento D1 (Pág. 5265 Resumen) divulga el parásito protozoario *Giardia trophozoite* que simultáneamente expresa mas de una proteína variable de superficie.

Como dicho concepto inventivo único es conocido no se cumple el requisito de unidad invención. Debido a que tampoco se encuentran otras características que puedan considerarse como elementos técnicos particulares, no hay unidad de invención. Por lo tanto, existen los siguientes grupos de invenciones:

- I. Reivindicaciones 1 a 8 que se refieren a un protozoo parásito modificado capaz de expresar simultáneamente mas de una proteína variable de superficie.
- II. Reivindicaciones 9 a 17 que se refieren a una vacuna que comprende protozoos modificados que expresan en su superficie mas de una proteína variable de superficie.
- III. Reivindicaciones 18 a 22 que se refieren a un procedimiento para purificar proteínas de superficie variable e protozoos.
- IV. Reivindicaciones 23 a 26 que se refiere a vacunas que comprenden proteínas variables de superficie.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas

definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 02/Diciembre/2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	Infection and immunity, Sept. 2002, p. 5265–5268	Simultaneous Expression of Different Variant-Specific Surface Proteins in Single Giardia lamblia Trophozoites during Encystation	Septiembre/2002

El documento D1¹ divulga una variante específica de proteína de superficie (VSP) en *Giardia*, identificada mediante las anticuerpos monoclonales 9B10. Se encontró que dicha proteína se expresa de forma simultánea con otros VSPs en la superficie de *Giardia*.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *“protozoo parasito modificado, caracterizados porque comprende la expresión simultánea en su superficie de mas de una proteína variable de superficie.”*

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Protozoo parasito	Protozoo parasito
Comprende la expresión simultánea en su superficie de mas de una proteína variable de superficie	Comprende la expresión simultánea en su superficie de mas de una proteína variable de superficie

Las características esenciales de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña el parasito protozoario *Giardia trophozoite* que simultáneamente expresa mas de una proteína variable de superficie (Pág. 5265 Resumen). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 y 8 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Infection and immunity, Sept. 2002, p. 5265–5268	1, 2 y 8	Novedad

¹URL:<http://iai.asm.org/content/70/9/5265.full>

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 (60) contados a partir de la fecha de 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-12-18

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon