CAVELIER

ABO GAD OS

TelØfono: (57-1) 347 3611
EDIFICIO SISKI Telefax: (57-1) 211 8650
www.cavelier.com CARRERA 4 No. 72 - 35 (57-1) 540 0860 cavelier@cavelier.com BOGOTA 8, COLOMBIA Fax in U.S.A.: (1-305) 3819660

Seæora Jefe de la DE INDUSTRIA v CMERClO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES Rad: 04-097209- -00002-0000

Fec: 2006-05-3017:28:30 Dep. 2020 NUECREACtONES
Superintendencia de Industria y Comercio i. ii PATENTEIVU
E. S. D. Eve: 370 FASENACOWMJI

AA c rjcn"irJ)

TrÆmite:011
Evento: 379
Actuación: 538

Referencia : Expediente No. 04.097.209
Asunto : Sollcitud de patente para CONJUGADOS UNIDOS A
CARBAMATO DE AGENTES TERAPEUTICOS 0
CITOTOXICOS Y PEPTIDOS BIOLOGICAMENTE
ACTIVOS.
Solicitante : THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE
EDUCATIONAL FUND

Fecha de Solicitud : 29 de septiembre de 2004
Publicada en : La Gaceta No. 561 Del 28 de febrero de 2006

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma,

actuando como apoderado en el asunto de la referenda, atentamente, solicito se efectUe

el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el

Capitulo II del PCT y segUn lo establecido en el artIculo 44 de la Decision 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el

recibo por valor de $ 194.000.00, que corresponde a Ia tasa fijada segUn lo dispuesto en la resolución No. 35582 de 28 de diciembre de 2005.

2. Ruego atentamente a Ia SeæoraJefe se sirva ordenar que se anexe este

recibo para que se efectUe dicho examen y se continUe con el trÆmite dela solicitud.

Bogota, 1W SeæoraJefaq,

,COLO 11876-841-002-9 ’ FCC/ASG/ID-000038/WPCI 1876

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

NIT 860.041.367-3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V CONERCIO

NIT: 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA 06 - 40,298 FECHA MAYO 30 DE 2006

***** CONS I SNACI ON ****4

SUPEINTENDENC1A DE WIDUSTRA V COMERCO

Rad: 04-097209- -00002-0000
F: 20O -(-3O 1720 Dep. 2020 NUECREKJtONES Ts. 11 PATENTEIYII
Fin: 370 FAEENAC10WA1II
AtEM PETIC!C*4 Fo1io 2

- -

DEPOSITANTE TIPO PAGO BANCO CUENTA No. PASO FECHA P80 yr. PASO
- -

CAVELIER ABOGADOS CONSIGNACION BANCO POPULAR 050-00110-6 55274898 30/05/2006 29,439000.00

***** C 0 N C E P T 0 8*4

- -

CANT. RENTISTICO CONCEPTO TOTAL CONCEPTO --

1 50005-01-01 SOLICITUDES 114 PlC CAP-IL EXAMEN DE PATENTIRILID 194,000.00
TOTAL 4 194!000.00

suN: CIENTO NOVENTA V CUATRO NIL PESOS

RESPONSABLE

RECIBO DE CAJA

Industria yComercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 04-097209

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 561 DE

FECHA 28 DE FEBRERO DE 2006 EL TERMINO HABIL ENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 30 DE MAYO DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberÆ solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el ArtIculo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ____ NO X

z5/

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., 19 de febrero de 2008

Abogado
Emilio Ferrero

ASUNTO Radicación 04-97209
TrÆmite 002
Evento 001
Actuación 430

Oficio 3,985
Folios 004

Patente de InvenciOn Patente de Modelo de Utilidad fl

Via Nacional

Via PCT (fase nacional) Cap.l fl Cap. II

No. Sol. Internacional PCT/US03/06657
Fecha de Presentaciôn Internal. 03/03/2003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artIculo 45 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripción: Folios: 73 a 201 como se radicO inicialmente.

1.2. Reivindicaciones:

1.3. Fiquras:

1.4. Prioridad:

2. Objeto de la invención

Folios: 202 a 229 como se radicO inicialmente.

Folios: 231 a 232 como se radicó inicialmente.

01/03/2002, Estados Unidos, US60/360,831.

TItulo de la solicitud: "Conjugados de agentes terapØuticos o citotóxicos unidos a carbamato y pØptidos biológicamente activos".

El objeto de la presente solicitud de patente de invenciOn consiste en conjugados de agentes terapØuticos o citotOxicos y pØptidos biolOgicamente activos y mØtodos para
su uso.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de medios efectivos para la uniOn de agentes citotOxicos y molØculas de interØs, como pØptidos biolOgicamente

ZS’2

activos o anticuerpos, a la vez que se mantenga Ia actividad de cada comp ente para maximizar el efecto terapØutico deseado y se minimice la toxicidad de los mismos.

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona conjugados de agentes terapØuticos o citotOxicos y una molØcula blanco. Dichos conjugados presentan la siguiente fOrmula general:

FN
, O,J

i -I?y? "%? Y

H2)1 0

El objeto de la solicitud definida anteriormente se clasificO en la IPC C07K, A61 K 38/08, A61 K 47/42, A61 K 31/27.

3. De la solicitud de Patente (segün el caso)

3.1. Descripción (artIculo 28 D. 486)

La descripciOn carece de suficiencia al no sustentar el efecto tØcnico sorprendente de los conjugados solicitados; con los ejemplos presentados no se evidencia ni prueba de la resoluciOn positiva del problema tØcnico planteado, ni un aporte que signifique un salto cualitativo en el estado de la tØcnica.

De esta manera, Ia descripciOn presentada no cumple con los requisitos establecidos en el art. 28 de la DecisiOn 486.

3.2. Reivindicaciones (artIculo 30 D 486)

El capItulo reivindicatorio en general carece de concision y claridad por cuÆnto:

1) Se presenta un alto nümero de clÆusulasque no especifican la materia objeto de la reclamaciOn; a medida que se avanza en su lectura se aumenta el nümero de posibilidades de conformación del compuesto reclamado, en vez
de detallar sus caracterIsticas, haciendo imposible la determinaciOn del compuesto realmente desarrollado (clÆusulas 1-51, 106-110);
2) Se utilizan tØrminos denominativos que no definen la materia como "agente terapØutico o citotOxico", entre otros, lo que puede corresponder con infinidad de molØculas de variada naturaleza, y al utilizarlos no se permite Ia definiciOn del objeto de la invención, haciendo confuso si se trata de un portador como tat o de un conjugado de una molØcula especIfica con otra, siendo estos
ü ltimos los Unicos que pudiesen contar con sustento descriptivo suficiente;
teniendo en cuenta que no es posible extrapolar los ejemplos presentados a una generalidad como la pretendida;
3) La estructura molecular de los compuestos solicitados se define a partir de posibilidades indeterminadas (clÆusulasI y 106);
4) Se definen los compuestos segUn el efecto esperado 0 la actividad buscada de los mismos (clÆusulas5-51);
5) Se reclama materia sin sustento descriptivo suficiente, existiendo una inconsistencia con la descripciOn (clÆusulas 1-51, 106-110);

2SJ

De esta manera, el capItulo reivindicatorio presentado no cumple con los requisitos establecidos en el art. 30 de la Decision 486.

4. Unidad de invención (artIculo 25 D 486)

DespuØs del anÆlisis del capItulo reivindicatorio se identifican varios grupos de invenciOn: compuestos tipo I (clÆusulas1-51) y compuestos tipo 2 (clÆusulas106-
110), ya que las formulas presentadas representan compuestos estructuralmente distantes.

A su vez, estos dos grupos carecen de unidad de invenciôn en si mismos al plantear un sinnUmero de posibilidades moleculares para Ia definiciOn de los conjugados solicitados, ya que no se definen los compuestos desarrollados como tal y se incluye el desarrollo de varias molØculas independientes, uno por cada posible radical correspond iente con R, X, Y, Z, Q y las combinatorias de los mismos para grupo I y X, R, y R3 las combinatorias de los mismos para grupo II; es evidente que al unir diferentes tipos de compuestos se enfrenta a diferentes problemÆticasy variados desarrollos y a su vez se obtienen molØculas diferentes con actividades heterogeneas.

Mientras Ia estructura precisa de los compuestos desarrollados permanezca indeterminada y se presenten multiples posibilidades de conformaciOn el invento presentado se percibe como especulativo y por lo tanto carente de un concepto inventivo unificador de toda la materia reclamada.

Para que pueda hablarse de Unico objeto de invenciOn (concepto comün inventivo), la materia reclamada debe tener en comün tanto la estructura como la actividad. Por Ic anterior, es necesario especificar cual es la estructura y actividad comün en todos los posibles compuestos reclamados, observando que dicha estructura cumpla por 51 misma con los requisitos de novedad y nivel inventivo y cuyo sustento suficiente se encuentre en la descripciOn.

De acuerdo con Ic anterior, el capitulo reivindicatorio en general no cumplirla con el requisito de unidad de invención, establecido en el art. 25 de la DecisiOn 486.

S. Excepción a la patentabilidad (artIculo 20 D486 literal a)-d)) (segün causal)

En las reivindicaciones 52-105 se reclaman mØtodos de tratamiento que incluyen la administraciOn de los compuestos solicitados. SegUn la norma comunitaria los mØtodos de tratamiento no son patentables.

De esta manera y de acuerdo a lo establecido en el artIculo 20 de la Decision 486 la materia de las reivindicaciones 52-105 no es admisible.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artIculos 14y21 D 486)

Las reivindicaciones 111-114 reclaman el uso de los compuestos solicitados en la fabricaciOn de un medicamento; segun la norma comunitaria los usos no son materia susceptible de patente.

De esta manera y de acuerdo a Ic establecido los artIculos 14 y21 de la DecisiOn 486 la materia de las reivindicaciones 111-114 no se considera patentable.

En cumplimiento del artIculo 45 de la DecisiOn 486 de la Cornisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 60 dIas contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicaciOn. En caso de no dar respuesta at presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegara la patente.

NotifIquese el presente oficio conforme a to dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capItulo quinto del tItulo primem7de la Circular Unica NO 10 de 2001.
,/

ALIX CARM
Jefe de Divi

DES DEVERGEL
Creaciones

El anterior reqei t,pue notificado por fijaciôn en lista, de fecha 3

CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO
519 Codigo No.202081