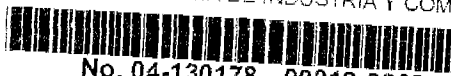


303

AS: 100.502

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-130178- -00012-0000

Fecha: 2007-08-17 16:30:17 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTE/II Evs: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señores

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

E. S. D.

REF: Expediente No. 04 130.178 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US2003/013229
a favor de: **THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY**
Titulada: ANTÍGENOS PROTECTORES PARA EL CONTROL DE
INFESTACIONES POR ESPECIE DE IXODES.

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 57492 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la Sociedad **THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY**, según lo acredita el documento de poder presentado en esa División, de acuerdo con el Artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 07-42,754 por valor de \$404.000.

De la Señora Jefe atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

C.C. No. 80.410.337 de Usaquén

T.P. No. 57492 del C.S.J.

Cra 7 No. 71-21 Torre B, Piso 4

Bogotá, 17 de agosto de 2007

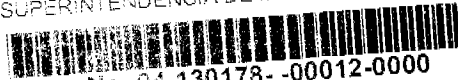
CHP/MEV/jpg

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 42,754
FECHA : MAYO 28 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



NO. 04-130178-00012-0000

Fecha: 2007-08-17 16:30:17 Dep. 2020 NUECREACIONE
Lr. 14 PATENTE IYII Eve: 378 FASENACIONALI
At. 538 PETICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
BRIGARD & CASTRO LTDA	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55611221	28/05/2007	14,050,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	404,000.00
		TOTAL :	\$ 404,000.00

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 04-130178

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE **PATENTE DE**

INVENCION FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

No **574** DE FECHA **30** DE **MARZO DE 2007** EL TERMINO HABIL

SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL **03 DE JULIO DEL 2007**

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____

306
~~306~~ 306

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C., 31 de enero de 2008

Abogado

Juan Pablo Cadena Sarmiento

ASUNTO

Radicación 04-130178

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio 2773

Folios 003

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. Sol. Internacional

PCT/US03/13229

Fecha de Presentación Internal.

29/04/2003

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:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripción: Folios: 5 a 35 como se radicó inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 36 a 45 como se radicó inicialmente.
- 1.3. Figuras: Folios: 47 a 50 como se radicó inicialmente.
- 1.4. Prioridad: 29/04/2002, Estado Unidos, US/2002/0376251.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Antígenos protectores para el control de infestaciones por especie de *Ixodes spp.*".

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en antígenos provenientes de *I. scapularis*, secuencias de clones de ADNc, vectores de clonación, células transfectadas, vacunas que las contienen, polipéptidos codificados y métodos de tratamiento que las utilizan.

307
307

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de identificación de antígenos de garrapatas y sus secuencias génicas como potenciales candidatos de vacunas de ADN para el control de las mismas.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona secuencias de ADN protectoras contra infestaciones experimentales de *I. scapularis*.

El objeto de la solicitud definida anteriormente se clasificó en la IPC A61K 39/00.

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

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La redacción amplia y vaga del capítulo descriptivo presentado no permite determinar el objeto de la invención, su alcance y/o su aporte. Asimismo, la aplicación y estandarización de una metodología conocida a una especie determinada no puede considerarse como un aporte cualitativo al estado de la técnica.

De esta manera, la descripción presentada no cumple con los requisitos establecidos en el art. 28 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio reclama materia que no se encuentra sustentada enteramente en la descripción, existiendo una incoherencia con la misma.

Del mismo modo, los desarrollos reclamados no coinciden completamente con lo divulgado en la descripción (cláusulas 1-81).

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

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Del análisis del capítulo reivindicatorio se concluye que existe más de un grupo de invención dentro de la solicitud en estudio.

Debido a las diferencias estructurales de las secuencias nucleotídicas reivindicadas cada molécula de ADN (cláusulas 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 72 y 77), su vector de clonación, su célula huésped, la vacuna que lo contiene y el polipéptido expresado se constituye como un desarrollo independiente, al no establecer la actividad compartida por todos los segmentos nucleicos solicitados y teniendo en cuenta que biológicamente la estructura molecular específica influye importantemente en la actividad y que inclusive pequeños cambios estructurales modifican totalmente la funcionalidad y en este caso la antigenicidad de una molécula.

Para que pueda hablarse de único objeto de invención (concepto común inventivo), la materia reclamada debe tener en común tanto la estructura como la actividad probada; por lo tanto, es necesario especificar cual es la estructura y actividad común en toda la materia reclamada, observando que dicha estructura cumpla por sí misma con los requisitos de novedad y nivel inventivo y se encuentre debidamente sustentada.

De acuerdo con lo anterior, el capítulo reivindicatorio en general no cumple con el requisito de unidad de invención establecido en el art. 25 de la Decisión 486.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f)) (según causal)

Las reivindicaciones 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 54, 49, 55, 60, 61, 66, 67, 72, 77 reclaman ácidos nucleicos y polipéptidos que pueden corresponder con materia existente en la naturaleza; según la norma comunitaria el material biológico tal como se encuentra en la naturaleza o que pueda ser aislado no se considera una invención. El hecho de obtenerlas a partir de una librería de ADN no hace que difieran de las moléculas naturales.

De tratarse de ácidos nucleicos modificados y sus productos proteicos deben poder diferenciarse de las moléculas naturales, mostrando las modificaciones realizadas, que confieren novedad e inventiva a las mismas. De no ser así, las secuencias que correspondan con los naturales deberán excluirse.

De esta manera y de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Decisión 486 el contenido de las citadas reivindicaciones podría no ser patentable.

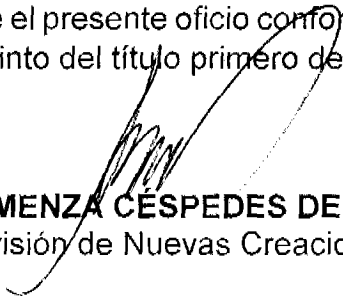
6. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d)) (según causal)

Teniendo en cuenta que las reivindicaciones 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 76 y 81 reclaman métodos de inducción de respuesta inmune que comprenden la administración de vacunas como las solicitadas, que son correspondientes con métodos de tratamiento y que según la norma comunitaria los métodos de diagnóstico y tratamiento están excluidos de patentabilidad, la materia reclamada en dichas cláusulas no podría ser patentada.

De esta manera y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Decisión 486 el contenido de las citadas reivindicaciones deberá excluirse.

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 60 días 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.

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 División de Nuevas Creaciones

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

CONCEPTO TÉCNICO No. 377	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202081
------------------------------------	---

152.