133 133

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.
ABOGADOS
Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 05-040022- -00003-0000
Fecha: 2007-08-24 17:08:36 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTES Eve. 379 FASENACIONALII
Act. 338 PETICION Folios: 2

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: PI.-**UNIVERSITY OF BRISTOL**.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para **"PEPTIDOS TERAPEUTICOS"**.-Clase **C07K 14/705**.-Expediente número **05-040.022**.-

1. Me refiero a mi memorial de 4 de Agosto de 2005.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.12 de la Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número **574** de 30 de Marzo de 2007, solicito a ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente invención.

3. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorio de la invención, la presente solicitud corresponde a Capítulo **II**.

4. Anexo me permito acompañar recibo número 07-67.571, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.

Señor Superintendente,

ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215

2

135 135

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No 05-040022

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 2006** EL TERMINO HABIL EÑALADO 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** _ _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C., (13 de diciembre del 2007)

Abogado
ALICIA LLOREDA RICAURTE
(Apoderado)
UNIVERSITY OF BRISTOL.

ASUNTO	Radicación	05-40022
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	
	Folios	16568

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad		☐	
Vía Nacional	☐				
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap.I	☐	Cap. II	X

No. Sol. Internacional PCT/GB2003/004273
Fecha de Presentación Internal. WO2004/031236

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: 71 a 94

1.2. Reivindicaciones: 1 a 19 folios 95 a 97, que corresponde al modificado en fase internacional.

1.3. Dibujos: Folios 98 a 117

1.4. Prioridad: GB0222764.3 del 2 de octubre de 2002.

2. Objeto de la invención

- *Título de la solicitud: péptidos terapéuticos.*

  La presente solicitud se refiere a una ligando que comprende los residuos 427 a 623 de la secuencia SEQ ID no2 de USpA1, que incluye el dominio de enlace del receptor CEACAM. También se reclama el ligando que presenta una secuencia escogida entre los residuos 463 a 863, 57 a 668, 527 a 863,

427 a 623, 427 a 668, 427 a 863 de la SEQ ID No 2. Adicionalmente se reclama el medicamento que comprende cualquiera de los anteriores ligandos y el uso de dicho medicamento en el tratamiento de una enfermedad en donde los recepores CECAM están implicados en el marcado celular del patógeno que causa la enfermedad. El medicamento también es usado en la prevención de enfermedades respiratorias y neoplásicas.

- *Debe especificarse en qué clasificación se catalogó la invención, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC.):* C07K 14/705

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

3.1. Reivindicaciones *(artículo 30 D 486)*

La reivindicación1 reclama un ligando que comprende los residuos 427 a 623 de UspA1 o "un fragmento de ésta" requerido para el enlace de CECAM; Sin embargo, un fragmento puede representar muchos péptidos que no se encuentran enteramente sustentados en la descripción.

La reivindicación 2 presenta una falsa dependencia de la 1, por cuanto los fragmentos de aquí definidos se encuentran por fuera del alcance de la materia reclamada en la clausula 1.

Las reivindicaciones 13 y 14 reclaman un ligando "como el descrito aquí" como se ilustra en la figura 6 y el medicamento que lo contiene. Las reivindicaciones deben ser claras en sí mismas, definir las características técnicas de la invención y no hacer referencia ni a figuras, ni a la descripción.

De acuerdo con lo anterior las clausulas en mención no cumplirían con los requisitos estipulados en el artículo 30 de la Decisión 486.

4. **Unidad de invención** *(artículo 25 D 486)*.

En la clausula 2 se reclaman distintos péptidos que son diferentes a aquellos reivindicados en la clausula 1. Para que todos ellos puedan ser considerados un único objeto de invención, deben presentar una estructura común, es decir una secuencia común y una función común comprobada. El provenir de una misma proteína no es suficiente para que los distintos péptidos puedan ser considerados un único objeto de invención.

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

Las reivindicaciones 5,6,12, 16 a 19 hacen referencia a métodos de tratamiento, los cuales se encuentran exceptuados de patentabilidad a la luz del literal d) de l articulo 20 de la Decisión 486.

6. **Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso** *(artículos 14 y 21 D 486)*

Las reivindicaciones 4 a 10 y 15 a 19 reclaman el uso del ligando descrito anteriormente, en el tratamiento de enfermedades o en la elaboración de medicamentos. Sin embargo los usos no se encuentran dentro del campo de patentabilidad establecido en el articulo 14 de la D.486, el cual contempla el

únicamente el otorgamiento de patentes para invenciones de Producto o procedimiento.

7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: 2 de octubre de 2002.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	WO98/28333	USPA1 AND USPA2 ANTIGENS OF MORAXELLA CATARRHALIS	2 de julio de 1998

12. Análisis de patentabilidad (según requisito) (artículo 14 D486)

12.1 Nivel inventivo *(artículo18 D486)*

La reivindicación 1 hace referencia a un ligando del receptor CEACAM, el cual comprende los residuos 427 a 623 de la SEQ ID No2 de UspA1 o cualquier fragmento de la misma. La reivindicación 3 reclama el medicamento que lo contiene. De esta forma las reivindicaciones en mención cubren cualquier fragmento que sea más corto que UspA1 y que comprenda los residuos 427 a 623.

El Documento D1 revela la secuencia de UspA1 así como su empleo en vacunas para prevenir la infección por M. catarrhalis.

Teniendo en cuenta que la secuencia de UspA1 ya era conocida a partir de D1 así como su inmunogenicidad y que el problema técnico a solucionar es justamente proveer fragmentos más cortos de UspA1 que se unan a CEACAM, resulta que un técnico versado en la materia conociendo el potencial de UspA como inmunogeno y su incidencia en la infección por M.catarhalis, podría llegar a través de ensayos propios de la actividad investigativa, a seleccionar los ligandos de CEACAM aquí reclamados sin la intervención de actividad inventiva alguna.

Aún cuando en la anterioridad D1 no se mencione expresamente el receptor CEACAM, la afinidad por dicho receptor constituye una propiedad intrínseca de la molécula, la cual no ha sido atribuida por el solicitante. De hecho no se efectuaron modificaciones estructurales a los fragmentos de UspA1, con el objetivo de alterar la afinidad de éstos respecto de la molécula completa. De hecho, tras analizar la solicitud no se encuentra evidencia que los fragmentos encontrados por el solicitante exhiban una ventaja técnica sobre la molecular UspA1, ya conocida en el estado del arte.

De esta forma las clausulas 1 a 3 carecen de Nivel Inventivo a la luz del artículo 18 de la Decisión 486.

13. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO98/28333	1 a 3	Nivel Inventivo

14 Respuesta a los argumentos del solicitante:

- *Dar respuesta al pronunciamiento del solicitante respecto del concepto técnico de art. 45 y argumentar el motivo por el cual no se aceptan dichos argumentos*

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 21 DIC. 2007

CONCEPTO TÉCNICO No. 2606	**EXAMINADOR TÉCNICO** Código No.202063