

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-087348- -00004-0000

Fecha: 2007-09-28 08:11:37 Dep. 2020 NUECREACION
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act 535 PETICION Folios: 3

Ref.: Expediente No. 05-087.348

Solicitud de Patente de Invención titulada: "METODOS PARA PREVENIR LA GLUCONOILACION DE PROTEINAS".

Solicitante: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGÚN
EL ARTÍCULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 574

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado sustituto de la sociedad solicitante, según consta en la sustitución adjunta, respetuosamente me permito solicitar que se examine si la invención reúne los requisitos de patentabilidad previstos en la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto de \$202.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, según la Resolución No. 36155 del año 2006.

Atentamente,

J. IAN RAISBECK
C.C. 79.376.996 de Bogotá
T.P. 135.799

Anexo: Recibo por \$202.000 pesos
Sustitución

LM8/P2005/000123 070921 Sol Exam

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA.

NOTARIA

27

EL ANTERIOR ES CONTEO DEL A...

FUE... PERSONALMENTE
ANTE EL SEÑOR NOTARIO VEINTISIETE
DE SANJUAN DE BOGOTA POR...

CON C.C.

V AGUADO... EL CONTENIDO...
DOCUMENTO DE CUENTO...
AUTOR... FUE PUESTA POR EL.

EL DECLARANTE

HOY:

27 SEP 2007



Y Comercio

Juan Jacobo
993 996 996 g/a 1 p 195779

[Handwritten signature]

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Ref.: Expediente No. 05-087.348

Solicitud de Patente de Invención titulada: "METODOS PARA PREVENIR LA
GLUCONOILACION DE PROTEINAS".

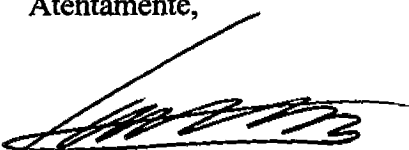
Solicitante: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

SUSTITUCIÓN DE PODER

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad de la referencia, respetuosamente me permito manifestar que **SUSTITUYO** el poder a mi conferido por la mencionada sociedad, en el doctor J. IAN RAISBECK LLINAS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.376.996 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 135.799 del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea él quien en adelante asuma el trámite de la presente acción.

El apoderado sustituto conserva las mismas facultades del principal.

Atentamente,


CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295 del C. S. de la J.

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA.

NOTARIA EL ANTERIOR ESCRITO DIRIGIDO A: Industria

27 FUE PRESENTADO PERSONALMENTE APO. EL SUMARIO NOTARIO VEINTISIETE DE BOGOTÁ POR Carlos Olea

79782 7A7

EL CONTENIDO DEL ANTERIOR DOCUMENTO ES CIERTO Y QUE LA FIRMA QUE LO AUTORIZA FUE POLETA POR EL [Firma]

HUELLA

MARIA EUGENIA ROJAS DE URUETA
NOTARIA VEINTISIETE
REPUBLICA DE COLOMBIA

y Comercio

Bk de 7429802

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MARIA EUGENIA ROJAS DE URUETA
NOTARIA

Notaria 27 Bogotá DC

184

3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-087348- -00004-0000

 Fecha 2007-09-28 03:11:37 - Sep. 2007 NUECREACIONE
 100.00 PATENTABILIDAD 100.00 FASE NACIONAL II
 100.00 PERIODON 100.00 Fases 3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

 RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 75,597
 CHA : SEPTIEMBRE 18 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
OLARTE RAISBEK	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	68290537	18/09/2007	7,237,000.00

***** C O N C E P T O *****

CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	
114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	202,000.00
TOTAL :	\$ 202,000.00

SON: DOSCIENTOS DOS MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 05-87348

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 TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 03 DE JULIO DE 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
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
J. IAN RAISBECK
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 05-87348
Trámite 002
Evento 001
Actuación 519 1384
Oficio
Folios 04

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. Sol. Internacional

PCT/US2004/006507

Fecha de Presentación Internal.

04 de marzo de 2004

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

Descripción: Folios: 89a 125 como se radicó inicialmente

Reivindicaciones: Folios: 126 a 131 como se radicó inicialmente

Figuras: Folios: 133 a 160 como se radicó inicialmente

Prioridad:
Folio: 1
Fecha: 04/03/2003
País: US
Número 60/451,686

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud (folio 1): "Métodos para prevenir la gluconoilación de proteínas".
- La presente solicitud se refiere a métodos para prevenir la gluconoilación de polipéptidos producidos en microorganismos.
- El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar métodos para prevenir la gluconoilación de polipéptidos expresados por microorganismos, mediante crecimiento del microorganismo en medio de cultivo rico.
- Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método par prevenir la gluconoilación de un polipéptido expresado en un microorganismo, que comprende hacer crecer dicho microorganismo en un medio de cultivo rico.
- La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) es: C12N, A01N 63/00.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio presenta los siguientes defectos:

- El capítulo reivindicatorio en general presenta un método par prevenir la gluconoilación pero no describe la serie de pasos necesarios para dicha prevención ni las condiciones a las cuales se realizan. En la reivindicación 1, por ejemplo, se indica hacer crecer un microorganismo en un medio de cultivo rico, pero no se menciona el microorganismo con su número de depósito, el medio, ni condiciones de temperatura, pH, etc. Así mismo no se encuentra relación en la prevención de la gluconoilación de un polipeptido expresado en un microorganismo con el medio en el que se cultiva dicho microorganismo. No existe coherencia entre las partes.
- Existen reivindicaciones que caracterizan la invención por resultados a alcanzar que no permiten realizar su comparación con el estado de la técnica. La reivindicación 2, 6, 45, 46, son ejemplos de tales reivindicaciones.
- El capítulo reivindicatorio además no presenta claridad ya que no define el microorganismo, el péptido ni los componentes del "medio rico" en sus reivindicaciones independientes.
- En el caso en que se emplean medios comerciales se sugiere indicar sus componentes en las reivindicaciones para que exista claridad. El medio de cultivo "superbroth" (reivindicación 10 y 11) no se encuentra definido por sus componentes, y no resulta claro su sustento en la descripción.
- Sumado a las anteriores objeciones, las reivindicaciones 1 a 15 presentan una amplitud que excede lo desarrollado por el solicitante y no son claras para que una persona versada pueda llevar a cabo la invención sin necesidad

de introducir actividad intelectual adicional. No existe claridad en la forma de llevar a cabo la invención, el microorganismo susceptible a expresar el polipéptido, ni la forma como el método previene la gluconoilación del polipéptido (si es por ingeniería genética, o por manipulación del medio de cultivo).

- La reivindicación 19 y 20 caracterizan el método por que el DNA que codifica la enzima tiene una identidad de secuencia de al menos 70% respecto al DNA que codifica la 6-fosfogluconolactonasa de *Pseudomonas*, sin embargo, al no especificarse la secuencia, esta caracterización es imprecisa dado que tanto el género, como la especie de *Pseudomonas* pueden presentar variaciones en la secuencia de dicho polipéptido incluso entre cepas de la misma especie.
- La reivindicación 27 no presenta claridad por cuanto la transformación en DNA genómico del microorganismo es un proceso natural y no se define la etapa inventiva.
- Las reivindicaciones 51 a 55 obedecen a un método de producción de interleuquina humana que no presenta relación con el objeto de la solicitud, y no presenta claridad en la forma de obtención de dicha interleuquina.
- Igualmente las reivindicaciones 56 a 59 no presentan claridad en la relación que tienen con el objeto de la solicitud. Se sugiere que dichas reivindicaciones tengan dependencia con el método objeto de estudio para que puedan ser consideradas un único concepto inventivo

Por lo anterior, el capítulo reivindicatorio NO cumple con el requisito de definición, claridad, concisión o sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486 y/o art. 22 Tratado PCT.

4. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f))

El artículo 15 en su literal b) señala que:

No se consideran invenciones el todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

- Las reivindicaciones 28 a 33 enseñan un microorganismo capaz de prevenir la gluconoilación de polipéptidos. Igualmente dicho microorganismo tiene un DNA que codifica para un polipéptido con actividad 6 fosfogluconolactonasa.

Este despacho considera que dichas reivindicaciones no son una invención debido a que se considera el microorganismo como tal y que no es modificado de ninguna forma, sino que presenta una actividad específica, la cual es posible encontrar en la naturaleza.

- Las reivindicaciones 36 a 42 enseñan un polinucleótido aislado el cual no puede ser objeto a patente por ser material biológico existente en la naturaleza.

- Las reivindicaciones 56 a 59 enseñan un microorganismo libre de expresión de fago lambda infeccioso, el cual, al no especificarse las características que lo hacen diferente a otros hallados en la naturaleza no es susceptible a patente.

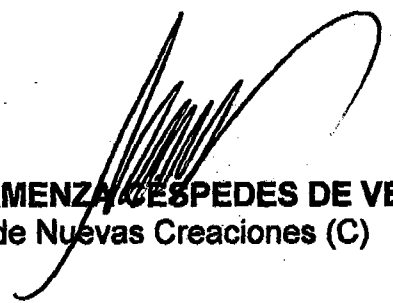
Por tal razón las reivindicaciones 28 a 33 y 36 a 42 no pueden ser consideradas invenciones.

5. Determinación del Estado de la Técnica

De acuerdo a lo observado, **NO** es posible realizar una correcta **determinación del Estado de la Técnica y Evaluación de los requisitos de patentabilidad**. Solo cuando se haya corregido adecuadamente la solicitud y se haya orientado de forma tal que sea claro lo que se quiere ser protegido, solo en ese momento esta oficina podrá elaborar una determinación correcta del estado de la técnica y una evaluación correcta de los requisitos de patentabilidad

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
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
15 FEB 2010

CONCEPTO TÉCNICO No. 192	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202089
------------------------------------	--