

292
292

AS: 99.636

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-108673- -00004-0000

Fecha: 2007-10-29 17:07:13 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PETICION Folios: 2

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF.: Expediente No. 05 108.673 - Solicitud de Patente

a nombre de: **THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY.**

Titulada: ANTÍGENOS PROTECTORES Y VACUNAS PARA EL CONTROL DE
INFESTACIONES DE GARRAPATAS DE MÚLTIPLES ESPECIES.

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. 07-67,233 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, 29 de octubre de 2007

CHP/MEV/jpg

293
293

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

AL DE CAJA : 07 - 67,233
: AGOSTO 21 DE 2007

SUPLENTE



No. 05-108673- -00004-0000

Fecha: 2007-10-29 17:07:13 Dep. 2020 NULCREACIONE
Lvs. 2 PATENTES Lvs. 1 REGDEPOSITO
Act. 538 PERICION Folios: 2

***** CONSIGNACION *****

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO	
STRO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	51181692	17/08/2007	16,740,000.00

***** CONCEPTO *****

STICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	404,000.00
	TOTAL :	\$ 404,000.00

OCIENTOS CUATRO MIL PESOS

HA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

294

294

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
(Apoderado)

ASUNTO

Radicación 05-108673
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Oficio 12131
Folios 04

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☒
Vía PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐
No. Sol. Internacional _____
Fecha de Presentación Internat. _____

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

<u>Descripción:</u>	Folios: 06 a 39	como se radicó inicialmente
	Folios: 213 a 276	como se radicó inicialmente
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios: 40 a 48	como se radicó inicialmente
	Folios: 277 a 284	como se radicó inicialmente
<u>Figuras:</u>	Folios: 50 a 53	como se radicó inicialmente
<u>Prioridad:</u>	Folio: 1	
	Fecha: 25/10/2004	
	País: US	
	Número 10/972,789	

2. Objeto de la invención

- Título de la solicitud (folio 1): "Antígenos protectores y vacunas para el control de infestaciones de garrapatas de múltiples especies".
- La presente solicitud se refiere a antígenos protectores de amplio rango contra infestaciones de garrapata, secuencias de gen y proteínas codificadas para dichos antígenos, vacunas relacionadas y métodos útiles para inducir una respuesta inmune.
- El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar e identificar antígenos protectores contra infestación de garrapatas, secuencias de genes y proteínas codificadas para tales antígenos, vacunas relacionadas y métodos útiles para inducir una respuesta inmune en mamíferos los cuales protegen contra un amplio rango de especies de garrapatas.
- Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un polipéptido aislado seleccionada del grupo que corresponde de los polipéptidos derivados de garrapata designados 4D8, 4F8 y 4E6, sus composiciones de vacuna secuencias homologas, la célula transformada mediante un vector que expresa su ADN y el método para inducir una respuesta inmune en un mamífero contra la infestación de garrapatas.
- La Clasificación Internacional de Patentes (IPC) es: A61K 39/00.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción de la solicitud en estudio presenta los siguientes defectos:

- Con la información relacionada no se evidencia una resolución real al problema planteado en la solicitud, no es claro cuáles son los péptidos que poseen acción terapéutica, y cuál es el efecto técnico novedoso sobre el estado de la técnica y los compuestos de referencia.

Por lo anterior, la descripción no cumple con el requisito de claridad y/o divulgación completa que permita su comprensión y ejecución de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y/o art. 22 del Tratado PCT

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

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

- El capítulo reivindicatorio y en especial las reivindicaciones independientes 1, 4, 11, 18, 30, presentan polipéptidos aislados que por su esencia incurren en una excepción a la patentabilidad como se observará en el numeral 4.
- El capítulo reivindicatorio no es conciso ya que presenta un número elevado de reivindicaciones que comprenden materia que podría ser simplificada solo con la inclusión de los diferentes péptidos en la reivindicación independiente.

- Las reivindicaciones 16, 22, 28, 34, 40 46 y 52 obedecen a un método de tratamiento como se observará mas adelante.
- Las reivindicaciones 15, 21, 27, 33 39, 45 y 51 se encuentran caracterizadas por un resultado a alcanzar con lo cual no se define la materia por sus características técnicas impidiendo el correcto análisis de la solicitud.

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 independientes, presentan polipéptidos aislados de un organismo (garrapata) designados como 4D8, 4F8 y 4E6.

Este despacho considera que dichas reivindicaciones no son una invención debido a que es material biológico que puede ser fácilmente aislado en la naturaleza.

- Por tal razón las reivindicaciones 1, 4, 11, 18, 30 y algunas dependientes no pueden ser consideradas invenciones.

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

El literal d del artículo 20 de la decisión 486 establece que "no serán patentables:

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales".

- Las reivindicaciones 16, 22, 28, 34, 40 46 y 52 implican un método para inducir una respuesta inmune en un mamífero contra la infestación de garrapatas de múltiples especies y sus patógenos asociados.

De lo anterior la(s) reivindicaciones 16, 22, 28, 34, 40 46 y 52 no pueden ser consideradas patentables.

6. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

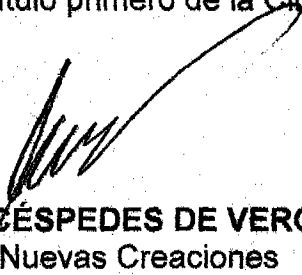
De acuerdo a lo observado, NO es posible realizar una correcta determinación del Estado de la Técnica y Evaluación de los requisitos de patentabilidad. Solo cuando se haya corregido adecuadamente la solicitud y se haya orientado de forma tal que sea claro lo que se quiere ser protegido, solo en ese momento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

297

297

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
29 OCT. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 3360	EXAMINADOR TÉCNICO Código No. 202089
-------------------------------------	--

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION **Nº 12562**

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. Nº 05-108673

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de octubre del 2005, bajo el número 05-108673 se presentó la solicitud de patente para la invención denominada: "ANTIGENOS PROTECTORES Y VACUNAS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE GARRAPATAS DE MULTIPLES ESPECIES", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.(...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente"*.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 294 a 297 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente. Frente a dicho requerimiento no hubo pronunciamiento alguno por parte del mismo, por lo cual es procedente negar el privilegio de patente solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486.

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION

12562

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 05-108673

RESUELVE:

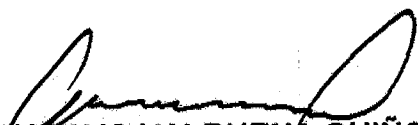
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "ANTIGENOS PROTECTORES Y VACUNAS PARA EL CONTROL DE INFESTACIONES DE GARRAPATAS DE MULTIPLES ESPECIES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 05 MAR. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A No. 4-41
Bogotá D.C.