

281

Señora Jefe
División de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-052194- -00004-0000

Fecha: 2008-01-23 15:23:27 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 3

Referencia: Solicitud de Patente de Invención PCT (Fase Nacional)
Capítulo I.
Título: Factores de Virulencia Bacteriana y sus Usos.
Expediente No. 06-052.194
Solicitante: The University of British Columbia, Universidad
Nacional Autónoma de México
Asunto: Pago del examen de patentabilidad.

MONICA WOLF WASSERMAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 51'711.267 de Bogotá y con Tarjeta Profesional de Abogado No. 46.034 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, y de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, por medio de la presente me permito allegar el recibo de consignación que respalda el pago del examen de patentabilidad, Capítulo I, para la Patente de Invención PCT (Fase Nacional), identificada en la referencia, a efectos de que ese Despacho proceda a la práctica del mismo.

ANEXOS

Recibo de consignación N°. 08-4088,065738 por la suma de cuatrocientos veinte mil pesos m/cte (\$420.000).

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de ése Despacho y en mi oficina, ubicada en la calle 83A No. 23-90 de esta ciudad.

De la Señora Jefe,

MÓNICA WOLF WASSERMAN
C.C. No. 51.'711.267 de Bogotá
T.P.A. 46.034 del C. S. de la J.

232

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-052194- -00004-0000

Fecha: 2008-01-23 15:23:27 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 11 PATENTE IYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act 538 PETICION Folios: 3

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 5,738
FECHA : ENERO 22 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
WOLF ABOGADOS ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	1919708	18/01/2008	596,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-04	PRESENTACION DE OBSERVACIONES	
12		MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	266,000.00
		TOTAL :	\$ 266,000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

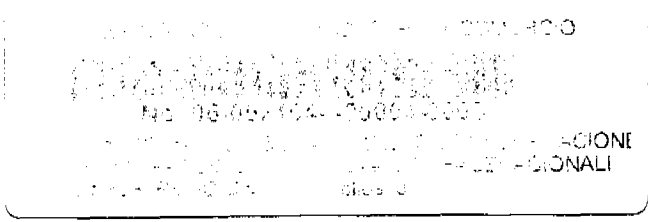
RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

CERTIFICACION DE EXCEDENTE : 08 - 4.088

FECHA : ENERO 16 DE 2008



***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
WOLF ABOGADOS ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	1919295	16/01/2008	1,325,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	
		99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	154,000.00
		TOTAL :	\$ 154,000.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLO PODRA SER UTILIZADA
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO.

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-52194

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 580 DE

FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE DICIEMBRE 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**

Abogada
Mónica Wolf Wasserman

ASUNTO	Radicación	06-52194
	Trámite	011
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	202265
	Folios	002

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☒ Cap. II ☐
Presentación Internacional:	PCT/CA2004/001891		
Publicación Internacional:	WO 2005/042746		

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: 6 a 86 como se radicó inicialmente.
<u>Figuras:</u>	Folios: 109 a 186 como se radicó inicialmente
<u>Reivindicaciones:</u>	Folios: 96 a 108 como se radicó inicialmente
<u>Prioridad:</u>	31/10/2003, Estados Unidos, US 60/515,703

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Factores de virulencia bacteriana y sus usos".

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en proveer la caracterización de nuevas proteínas de secreción comunes en agentes patógenos que causan lesiones de adherencia y destrucción (A/E).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de identificar de manera específica agentes patógenos causantes de enfermedad de tipo A/E.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones que incluyen un polipéptido o fragmento de este, de SEQ ID N°22-43, 59, ó 73-84. Además se divulga un método para detectar la presencia de un agente patógeno A/E en una muestra y para detectar la secuencia nucleotídica seleccionada a partir de las secuencias SEQ ID N°1-21 ó 60-72.

Clasificación Internacional (IPC): C12N 15/01, A61K 38/16, 39/108, 35/74, C12N 1/20, C12Q 1/68, G01N 33/569, A61P 31/00, 37/02.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio presentado carece de claridad por cuanto:

- 1) Varias reivindicaciones definen las composiciones a partir de las secuencias de aminoácidos o secuencias nucleótidas "sustancialmente idénticas, fragmentos o variantes", estos términos no permiten limitar ni definir la invención (reivindicaciones 1-4, 9, 74, 75 entre otras);
- 2) La reivindicación 2 define la composición que comprende una molécula de ácido nucleico que codifica determinados polipéptidos. Sin embargo no es técnicamente correcto definir secuencias de ácidos nucleicos a partir de las secuencias aminoácidas;
- 3) No es claro a que proteína celular se refiere la reivindicación 5;
- 4) Las bacterias definidas en la reivindicación 8 están caracterizadas porque comprenden una mutación. Sin embargo, esta mutación no está definida o no es claro si las secuencias mencionadas ya contienen esa mutación. Lo mismo sucede con la reivindicación 9;
- 5) Las reivindicaciones 40 y 41 hacen referencia a marcas comerciales, la caracterización de la composición no debe mencionar este tipo de elementos comerciales;
- 6) Las reivindicaciones que se refieren al adyuvante presente en la composición, no tienen pleno sustento en la descripción. Se recomienda restringir estas reivindicaciones a la materia realmente sustentada (Reivindicaciones 23 a 44);
- 7) Las reivindicaciones que se refieren a un anticuerpo deben caracterizarlo a partir de su estructura, mencionando las secuencias que lo conforman en la cadena ligera y cadena pesada, o las secuencias de los 6 CDR's, teniendo en cuenta el alcance de la materia presentada en la descripción (reivindicaciones 52 y 85);
- 8) El método que utiliza las secuencias antisentido, no está definiendo estas secuencias por su estructura. Adicionalmente, no es claro el sustento de estas reivindicaciones en la materia presentada en la descripción (reivindicación 60 y 61);
- 9) En la reivindicación 63 no es claro a que se refiere el compuesto de prueba;

- 10) La reivindicación 77 define el vector por el resultado a alcanzar;
- 11) El kit mencionado en las reivindicaciones 83 y 84 comprende los mismos elementos de las composiciones definidas en las reivindicaciones precedentes. Por tanto, este kit parece ser un uso de estas composiciones y no un producto de la invención;

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

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

Los métodos propuestos en las reivindicaciones 53 a 59 corresponden a métodos de tratamiento para prevenir infecciones causadas por patógenos A/E, donde estos métodos pueden ser aplicados a humanos o animales. Igualmente, las reivindicaciones 17 y 19 definen la composición a partir de su vía de administración lo que se considera la definición del tratamiento aplicado para su uso; según la norma comunitaria los métodos de diagnóstico y tratamiento están excluidos de patentabilidad.

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.

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

La materia de la reivindicación 82 reclama el uso de las composiciones definidas en las reivindicaciones precedentes, con el objeto de producir una respuesta inmune; según la norma comunitaria los usos no son materia susceptible de patente.

De esta manera y de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 la materia de la reivindicación 82 no sería patentable.

6. Unidad de invención (artículo 25 D486)

Esta oficina esta de acuerdo con el concepto emitido por la autoridad internacional, sobre la falta de unidad de invención que presenta la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta que:

- los 22 polipéptidos y ácidos nucleicos que los codifican, no comparten estructura ni función (SEQ ID N°22-43, 59 ó 73-84), por lo que no es aparente el concepto común entre ellos.
- los efectores secretados son conocidos en el estado del arte (tal como *Tir*, *EspG* y *EspH*) y que estos efectores han sido caracterizados con actividades biológicas diferentes, tal como reconoce el mismo solicitante en el folio 8 de la descripción. Por tanto, no hay una característica técnica unificadora entre los polipéptidos reclamados que cumpla con los requisitos de novedad y nivel inventivo,

Por tanto, existe una falta de unidad de invención en la solicitud reclamada y los grupos inventivos que se pueden definir corresponden a los polipéptidos

mencionados en la primera reivindicación (SEQ ID N°22-43, 59 ó 73-84). Adicionalmente, en las descripción no hay sustento de las características técnicas similares (entre otras de la función biológica similar) que pueda haber entre los diferentes polipéptidos reclamados.

Para que pueda hablarse de único objeto de invención (concepto común inventivo), toda la materia reclamada debe tener en común tanto la estructura como la actividad probada. Por lo anterior, es necesario especificar cual es la estructura y actividad común en todas las posibles moléculas reclamadas, observando que dicha estructura cumpla por sí misma con los requisitos de novedad y nivel inventivo y que corresponda a materia sustentada en la descripción.

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

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.



JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ
 Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
 11 FEB. 2011

CONCEPTO TÉCNICO No. 273	EXAMINADOR TÉCNICO Código No 202052
-----------------------------	--