

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-127738- -00001-0000

Fecha: 2007-12-13 17:04:45 Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act 138 PETICION Folios: 2

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 06.127.738
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA METODO DE
DIAGNOSTICO DE LAWSONA INTRACELLULARIS
Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
Clase : G01N 033/068
Publicada en : La Gaceta No. 577 Del 29 de junio de 2007
Fecha de Solicitud : 20 de diciembre de 2006

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capítulo I del PCT y según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de \$ 404.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 36155 de 28 de diciembre de 2006.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Señora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-04484-841-011-2
MVN\SCT\ID-113838\WPCL4484
No. M-2007-113838\MVN

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 06-127738

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

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No **577** DE

FECHA **29 DE JUNIO DE 2007** EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL **27 DE SEPTIEMBRE 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

Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO Radicación 06-127738
 Trámite 002
 Evento 001
 Actuación 430
 Oficio - 2238
 Folios 003

Patente de Invención ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Via Nacional ☐
Via PCT (fase nacional) ☐ Cap. I ☐ Cap. II ☐
No. Sol. Internacional PCT/EP2005/006781
Fecha de Presentación Internal. 23/06/2005

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: 59 a 87 como se radicó inicialmente.
Reivindicaciones: Folio: 88 como se radicó inicialmente
Prioridad: 24/06/2004, EP 04014804.1
 16/11/2004, EP 04027193.4

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Método de diagnóstico de Lawsonia intracellular".

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en proveer un método de diagnóstico de infección por *Lawsonia intracellularis* y un kit de ensayo de diagnóstico usando anticuerpos específicos de *L. intracellularis*.

El problema planteado en esta solicitud es conseguir un método mejorado de diagnóstico específico contra el agente bacteriano causante de la enteropatía proliferativa porcina que no requiere el cultivo celular bacteriano.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona anticuerpos específicos contra *Lawsonia intracellularis*, usados por un método diagnóstico de inmunoensayo.

IPC: G01N 33/68

3. De la solicitud de Patente

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

A lo largo de todo el capítulo descriptivo no existe sustento para toda la materia reclamada en lo referente a los anticuerpos policlonales o monoclonales específicos para *Lawsonia intracellularis*. No existen descripciones de las secuencias, epitopos, sitios de unión específicos, estructura general ni descripción de las diferencias entre los anticuerpos mencionados en la solicitud.

Sin esta información, relacionada con la estructura y actividad de los anticuerpos, no es posible que un técnico versado en la materia logre reproducir la invención. La sola mención de la línea celular de hibridoma que segrega el anticuerpo no permite conocer la especificidad del mismo ni su estructura.

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 en general carece de claridad por cuánto:

- La reivindicación principal trata de un método diagnóstico de *Lawsonia intracellularis*, cuya etapa principal consiste en detectar la unión específica de la muestra con el patógeno, sin embargo no es especificado como se detecta tal unión. Si el método consiste en realizar un inmunoensayo, utilizando anticuerpos específicos esto debería ser mencionado en esta reivindicación de lo contrario este método carece de elementos técnicos que permitan caracterizarlo.
- Los anticuerpos presentados en la invención no solo deben ser caracterizados por la línea celular que los segrega, sino que debe ser descrita su estructura a través de las secuencias que lo conforman. Tal información no es mencionada ni siquiera en la descripción, lo cual no permite definir cuál es el epitopo que tiene cada anticuerpo y cuál es su estructura particular.
- El estuche de partes definido en la reivindicación 12, esta caracterizado porque comprende alguno de los anticuerpos antes mencionados, sin embargo no es claro que otros elementos podría tener este estuche, puesto que la expresión "cualquier otro elemento requerido para realizar un método" no permite definirlo.

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))

Igualmente, teniendo en cuenta que la invención trata de un método de diagnóstico aplicado en muestras biológicas para la determinar la infección causada por *Lawsonia intracellularis* en animales y humanos, y que según la norma comunitaria los métodos de diagnóstico y tratamiento están excluidos de patentabilidad, la materia reclamada en la totalidad del capítulo reivindicatorio (cláusulas 1-12) no podrá 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.

5. Unidad de invención (artículo 25, D486)

Tal como está redactado el capítulo descriptivo y reivindicatorio de la presente solicitud, podría considerarse que la misma consiste de un método diagnóstico que es posible realizar utilizando diferentes anticuerpos. En este contexto, sin conocer la estructura de cada uno de ellos y sin comprender las diferencias entre ellos, se podría considerar que cada uno de los anticuerpos segregados por cada línea celular constituye un producto diferente de la invención.

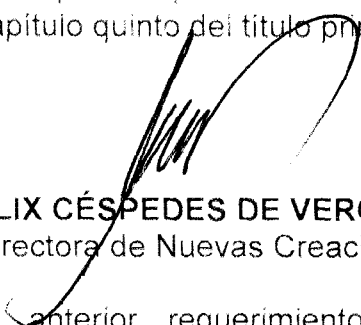
Por tanto, existen al menos seis grupos inventivos dentro de la presente solicitud, constituido cada uno por la línea celular que segrega cada anticuerpo. Sin embargo, debe tenerse presente las observaciones dadas en el numeral 3.1 y 3.2 del presente concepto, pues tal como está descrita la invención no está definida de manera correcta.

El único concepto que se puede considerar común entre las diferentes líneas celulares es que segregan anticuerpos, todos ellos contra la bacteria *Lawsonia intracellularis*. Sin embargo, dada la definición misma de un anticuerpo esta característica tan general no permite reconocer su especificidad ni el epitopo común que podrían tener.

De esta forma se establece que al no existir ningún concepto común que sea nuevo e inventivo que pueda vincular a las invenciones reclamadas en las cláusulas 1 a 12, se establece que éstas no cumplen con el requisito de unidad de Invención.

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 CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 18 febrero

CONCEPTO TÉCNICO No. 489	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202052
------------------------------------	---