

As. 113.937

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-067350- -00021-0000

Fecha: 2013-10-09 16:08:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **10-067350-** solicitud de patente de invención a favor de **PEREGRINE PHARMACEUTICALS, INC. y AFFITECH RESEARCHS AS** Título **ANTICUERPO QUE SE UNE AL VEGFR2 (r84)**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 49855 del 26 de Agosto de 2013, interpongo contra ella, en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea **REVOCADA PARCIALMENTE** en su artículo tercero y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente a la reivindicación 31 contenida en el pliego reivindicatorio, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 49855, en su artículo tercero niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención a la reivindicación 31 de la solicitud de la referencia, considerando que la misma no encuentra sustento en la descripción. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

"La(s) reivindicación(es) 31 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 10-067350-00013-0000, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 de la

Decisión 486, por cuanto no es(son) clara(s) y no presenta(n) alguna característica técnica adicional. La reivindicación 31, reclama un kit que comprende los elementos mencionados en los literales a) hasta f), donde dicho kit carece de sustento en la descripción, puesto que no hay un desarrollo de un kit con los seis (6) elementos listados. Así mismo, carece de claridad puesto que no resulta técnicamente correcto que el kit deba contener estos seis elementos, sino que al ser ellos equivalentes en actividad, podrían ser seleccionados para conformar una alternativa de kit.

Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 31 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado."

RESUELVE

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 31.

FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el señor Examinador en relación con la negación del privilegio de patente de la reivindicación 31, nos permitimos expresar que dicha reivindicación presenta un error tipográfico mediante el cual se omitió de manera errónea la conjunción **Q**.

En este sentido, con el ánimo de corregir dicha situación presentamos como anexo del presente Recurso de Reposición un nuevo pliego reivindicatorio, en el cual la única modificación realizada corresponde a la inclusión de la conjunción **Q** previa al literal (f) de la reivindicación 31.

De esta manera, la reivindicación en mención establece lo siguiente:

31. Un kit que comprende:

- (a) el anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15,
- (b) el inmunoconjugado de la reivindicación 16,
- (c) la composición de cualquiera de las reivindicaciones 17 a 22,
- (d) la molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 23-27,
- (e) el vector de expresión de la reivindicación 28, o
- (f) la célula huésped de la reivindicación 29.

Así las cosas, la nueva reivindicación 31 establece de manera clara que el kit objeto de la presente invención comprende: el anticuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o el inmunoconjugado de la reivindicación 16, o la composición de cualquiera de las reivindicaciones 17 a 22, o la molécula de ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 23-27, o el vector de expresión de la reivindicación 28, o la célula huésped de la reivindicación 29.

Lo anterior encuentra pleno sustento en la descripción, la cual establece lo siguiente:

"La invención incluye además kits que comprenden uno o más de los anticuerpos humanos o composiciones de la invención o una o más de las moléculas de ácido nucleico que codifican para los anticuerpos de la invención, o uno o más vectores de expresión recombinante que comprenden las secuencias de ácido nucleico de la invención, o una o más células hospedadoras o virus que comprenden los vectores de expresión recombinante o secuencias de ácido nucleico de la invención. De manera preferente, los kits son para el uso en los métodos y usos como se describe en la presente, por ejemplo, los métodos terapéuticos, de diagnóstico o de formación de imágenes como se describe en la presente, o son para el uso en los ensayos o métodos in vitro como se describe en la presente. El anticuerpo en estos kits puede ser preferentemente un conjugado de anticuerpo como se describe en otra parte de la presente, por ejemplo, se puede conjugar a una marca detectable o puede ser un inmunoconjugado. De manera preferente, los kits comprenden instrucciones para el uso de los componentes del kit, por ejemplo en la diagnosis. De manera preferente, los kits son para diagnosticar enfermedades asociadas con angiogénesis y comprenden opcionalmente



instrucciones para el uso de los componentes del kit para diagnosticar estas enfermedades".

De esta manera, consideramos que a partir de la corrección previamente expuesta, la nueva reivindicación 31 se ajusta a las disposiciones de la Decisión 486 y es técnicamente correcta, y por tanto, es objeto de patentabilidad.

En este sentido, consideramos pertinente llamar la atención del señor Examinador sobre el hecho de que ninguna de las reivindicaciones concedidas (1 a 30 y 32 a 34) fue modificada de manera alguna, motivo por el cual la decisión de concesión emitida sobre las mismas no se ve afectada en ningún sentido.

En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa al señor Examinador, tener en cuenta la modificación llevada a cabo sobre la nueva reivindicación 31, y de esta manera, revocar la negación de la misma al tener en cuenta que:

- (i) La inclusión de la conjunción **O** proporciona todo el sustento requerido para la protección del kit revelado, habida cuenta de que la descripción comprende a lo largo de su contenido las divulgaciones que respaldan dicho kit, y
- (ii) No existe ninguna incongruencia técnica en las divulgaciones de la reivindicación en mención, toda vez que es claro que el kit no comprende la totalidad de elementos expuestos por los literales (a) a (f), sino que dicho kit comprende uno u otro de dichos elementos.

PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR PARCIALMENTE** la Resolución No. 49855 del 26 de Agosto de 2013 en su artículo tercero, y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de la reivindicación 31 de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina. Así mismo, que se confirme la decisión de conceder la patente a las reivindicaciones 1-30 y 32-34 según lo dispuesto en el artículo segundo de dicha Resolución.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41