

CASTELLANOS & Co. LDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señor

Director de la División de Nuevas Creaci

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-076884- -00007-0000

Fecha: 2012-02-29 16:22:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 3

Re.: Expediente No. **10.076.884**

Solicitud Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“NUEVOS DERIVADOS DE INSULINA CARACTERIZADOS POR LA ADICION Y/O SUSTITUCION DE RESIDUOS AMINOACIDOS CARGADOS NEGATIVA Y POSITIVAMENTE, Y POR UNA AMIDACION DEL GRUPO CARBOXI C-TERMINAL DE LA CADENA B E HISTIDINA EN LA POSICION 8 DE LA CADENA A DE LA INSULINA”

Solicitante: **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**

RESPUESTA A OPOSICIÓN

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. 19385 notificado por fijación en lista el 15 de diciembre de 2011 correspondiente a la oposición presentada por **PROCAPS S.A.**

Pongo de presente que el documento de poder debidamente otorgado por la sociedad **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH**, el cual me faculta para continuar con el trámite de la solicitud de la referencia, fue presentado ante su Despacho el 26 de octubre de 2011 junto con la solicitud del examen de patentabilidad.

El solicitante manifiesta a este Despacho que la oposición presentada por **PROCAPS S.A.** debe declararse infundada por las siguientes razones:

Argumentos del Opositor

El opositor argumenta que la invención carece de novedad en vista de las enseñanzas del documento WO2007081824 (D1), ya que éste divulgó con anterioridad derivados de insulina con perfil basal tiempo/acción, que se caracterizan por la adición y/o sustitución

CASTELLANOS & Co. LDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

de residuos aminoácidos cargados negativa y positivamente, y una ampliación del grupo carboxi C-terminal de la cadena B de histidina en la posición 8 de la cadena A de la insulina.

Argumentos del solicitante

El solicitante presenta los siguientes argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud y que desacreditan la posición de PROCAPS SA.

Partiendo del hecho que la novedad no puede objetarse si hay al menos una diferencia entre la invención y las composiciones existentes en el estado del arte (D1), el solicitante presenta a continuación las características esenciales enseñadas por cada documento:

1) El documento D1:

Describe proteínas resistentes a la fibrilación, en donde dicha característica se logra mediante ciertas sustituciones de histidina en la proteína. En el caso particular de la insulina, los residuos de histidina se proporcionan en las posiciones A4, A8 y/o B1 de la proteína.

2) La reivindicación 1 de la presente solicitud:

Caracteriza los análogos de insulina de la invención porque, además de tener un residuo histidina en la posición A8, también incluyen un aminoácido de carácter básico amidado en la Terminal C de la cadena B y un residuo de glicina, alanina, serina o treonina en la posición A21.

De lo anterior, es claro que las características definidas en la reivindicación 1 de la solicitud y los efectos favorables que estas tienen en el perfil tiempo/acción del respectivo derivado de insulina **NO** se conocían a partir de la divulgación de D1. Dicho documento no anticipa todas y cada una de las características técnicas de los derivados de insulina reivindicados por el solicitante, y en consecuencia no puede afectar su novedad.

Considero que el opositor no hace un análisis detallado de las características técnicas que se reivindican en la solicitud, el cual es absolutamente necesario para argumentar en contra de novedad de la materia reivindicada. Por el contrario, la revisión general del

CASTELLANOS & Co. LDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

contenido de D1 por parte del opositor lo lleva a concluir equivocadamente sobre la falta de novedad de la invención. Por lo tanto, solicito respetuosamente a su Despacho declarar infundada la oposición de **PROCAPS S.A.**

Dadas las razones anteriormente expuestas solicito que se reconozca la novedad de la presente solicitud en vista del documento D1, se declare infundada la oposición, y se continúe con el examen de patentabilidad de la invención de conformidad con la legislación vigente.

Del Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No. 70.819 de C.S.J.
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.
Tel.: 7560770

29 FEB. 2012

Bogotá, D.C.

Memorial respuesta a oposición/ P2.90