

Clarke, M
COLO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-085406- -00006-0000

Fecha: 2014-03-11 15:37:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

1

P-2949

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **11.085.406**
Solicitud de patente a nombre de **HALOZYME, INC.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de acuerdo de la sociedad **HALOZYME, INC.**, solicitante de la patente de la referencia, *interpongo recurso de reposición* contra la resolución No. **2465** del día 28 de enero de 2014, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se otorga parcialmente el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. SOLICITUD DE DIVISIONAL

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 36 de la Decisión 486 al solicitante para dividir en dos o más solicitudes fraccionarias, en cualquier momento del trámite, me permito presentar:

La patente divisional titulada "POLIPEPTIDOS PH20 SOLUBLES EXTENDIDOS Y USOS DE LOS MISMOS" cuya memoria descriptiva corresponde a la misma de la solicitud No. **11.085.406** y con nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 20 reivindicaciones dirigidas a La hialuronidasa PH20 truncada soluble y extendida de las secuencias de aminoácidos denidia como residuos 36-491; 36-492; 36-493; 36-495; 36-496, 36-497, 36-498, 36-499 ó 36-500 de la secuencia de identificación No. 107 y a las composiciones que la contienen.

Para este efecto acompañamos la siguiente documentación:

a) La solicitud y el capítulo reivindicatorio correspondientes, junto con la memoria descriptiva que explica, ilustra y sustenta las reivindicaciones y que se encuentra en el expediente No. **No. 11.085.406**

P-2949

1/6

b) Recibo de pago correspondiente al valor de la tasa oficial por concepto de la presentación de la solicitud divisional y la obtención de los respectivos certificados.

c) Pago de tasa por excedente de 10 reivindicaciones adicionales.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486, ruego a ese despacho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se beneficia de la fecha de presentación de la prioridad de la solicitud de la cual se deriva, es decir, de las prioridades 61/201.384 y 61/281.240 del 9 de diciembre de 2008 y 13 de noviembre de 2009 de Estados Unidos de América, respectivamente.

Finalmente, nos permitimos aclarar que la solicitud divisional no involucra ampliación alguna de la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. SOLICITUD ORIGINAL

MODIFICACIONES

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo pliego reivindicatorio que consta de 6 reivindicaciones dirigidas al polipéptido de hialuronidasa PH20 modificada y trunca que consiste de la secuencia de residuos de aminoácidos expuesta entre los residuos 36 a 469, 36 a 470, ó 36 a 471 de la SEQ ID NO: 107 y a la composición que la contiene.

En este sentido informamos que la presente modificación no va más allá del alcance original de la presente solicitud y se proporciona con el ánimo de que se conceda la materia correspondiente.

Sobre este particular nos permitimos decir que no se presenta tasa reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio para el caso Original contiene tan menos de 10 cláusulas.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En la resolución impugnada se establece que las reivindicaciones 2 y 3 carecerían de altura inventiva en vista de lo divulgado en D1 y por ende, las reivindicaciones que dependen de estas dos reivindicaciones.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Sobre este particular, nos permitimos decir que las reivindicaciones independientes 2 y 3 fueron canceladas con lo cual se obvia el rechazo. El resto de reivindicaciones 4 a 19 parecen ser rechazadas sólo por su dependencia de las reivindicaciones 2 y 3. No obstante, en aras de la consolidación de la materia reivindicada para lograr la concesión de todas las reivindicaciones, ese despacho podrá corroborar que las reivindicaciones 7-10 y 13-19 se cancelan en este documento y las reivindicaciones 4, 5, 6, 11 y 12 (ahora las reivindicaciones 2-6) se mantienen en el presente documento, y están dirigidas a aspectos específicos de los fragmentos truncados de la reivindicación 1 concedida. Por lo tanto, en su versión modificada, todas las reivindicaciones deben estar en buenas condiciones para la concesión.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque parcialmente la resolución No. **2465** del día 28 de enero de 2014 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

HALOZYME, INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América. Dirección electrónica	11388 Sorrento Valley Road, San, Diego No. Fax	California 92121, Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

. C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia		Bogotá D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>notificaciones@clarkemodet.com.co</u>	6350824	6181088

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general _____

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 11-085.406

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.
☐ _____

☒ Modificación al capítulo Reivindicatorio
Presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 20 reivindicaciones.

Modificación al resumen.
☐ _____

Modificación a los dibujos.
☐ _____

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

Nombre y apellidos

Firma

C.C. 22.468.787

Tarjeta Profesional T.P. 147463 CSJ

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 005983

Bogotá D.C., Enero 20 de 2014 - 16:06:50

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 83.008.643

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	5924	20/01/2014		20.149.800.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-085406- -00006-0000

Fecha: 2014-03-11 15:37:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Enero 20 de 2014 - 16:06:59

J

P-2949
Rvs modificadas
Recurso
Marzo 11, 2014

REIVINDICACIONES

1. Un polipéptido de hialuronidasa PH20 modificada y truncada que consiste de la secuencia de residuos de aminoácidos expuesta entre los residuos 36 a 469, 36 a 470, ó 36 a 471 de la SEQ ID NO:
6 107.
2. La hialuronidasa PH20 de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada porque es N-glicosilada, en donde el polipéptido N-glicosilado comprende una porción de N-acetilglucosamina ligada a cada uno de los tres residuos de asparagina (N) y los tres residuos de asparagina son residuos de aminoácido 235, 368 y 393
12 de la SEQ ID NO: 107.
3. La hialuronidasa PH20 de acuerdo con la reivindicación 1 ó la reivindicación 3 caracterizada porque es modificada por un polímero en donde el polímero es dextran o PEG.
- 18 4. La hialuronidasa PH20 de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque está purificada o aislada.
5. Una composición que comprende el polipéptido de hialuronidasa PH20 de acuerdo con cualquiera de las
24 reivindicaciones 1 a 4 en una cantidad que es de 10 Unidades hasta 500.000 Unidades.
6. La composición de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque la composición es de 0.1 mL hasta 100 mL.