

Cra. 7 # 74 – 64
Oficina 506
P.O. Box 21848
Bogota, D.C.
Colombia

HUMBERTO RUBIO & CIA.
ABOGADOS - LAWYERS

Tel: (571) 3132408 - 3132423
3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Web: www.rubiolawyers.com

Doctor

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CAST
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-063336-A-00006-0000

Fecha: 2013-05-17 13:02:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Ref: Expediente No. **07-063336 A**
Patente de Invención: **"MÉTODOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE
ANSAMITOCINAS"**
Solicitud Internacional: **PCT/US2005/044783**
Titular: **IMMUNOGEN, INC.**

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA
RESOLUCIÓN No. 14589 DE 1 DE ABRIL DE 2013,
NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 9 DE ABRIL
DE 2013, DESFIJADA EL 9 DE MAYO DE 2013.**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., con la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la sociedad **IMMUNOGEN, INC.**, domiciliado en 830 Winter Street, Waltham, Massachusetts, Estados Unidos de America; reconocido por su despacho y encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución No.14589 de 1 de Abril de 2013, notificada por fijación en lista de 9 de Abril de 2013, desfijada el 9 de mayo de 2013; con el propósito que sea revocada y en su lugar se profiera otra, en que se **OTORGUE** el privilegio de la Patente de Invención denominada: **"MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS"**, conforme a lo siguiente:

1. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.-

Base de la Negativa

- 1.1. Mediante la Resolución objeto del presente recurso, su despacho niega el privilegio de patente de invención denominada: **“MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS”**, solicitado por mí representada la sociedad **“IMMUNOGEN, INC.”**; al considerar que no cumple con los requisitos dispuestos en la legislación comunitaria vigente.
- 1.2. La División de Nuevas Creaciones decidió negar el derecho de patente de invención por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, y que de conformidad con el estado de la técnica, la solicitud de estudio resulta obvia. Se puede establecer con la simple lectura de la Resolución que esa división de ninguna manera considera la inversión, la importancia y el alcance del objeto de la presente solicitud y a pesar de tener novedad y nivel inventivo decide negarla, haciéndose una interpretación equivocada.

Nos permitimos respetuosamente indicar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto a los documentos citados, en los cuales se fundamento el rechazo de la presente solicitud. En la Resolución, la objeción del nivel inventivo contra las reivindicaciones 1-32 se mantiene, esencialmente por las razones expuestas en la Acción Oficial emitida por esa dependencia contra la presente solicitud; es decir, se confirma que las reivindicaciones no cuentan con nivel inventivo debido a que las diferencias entre la invención reivindicada y los documentos D1 y D2, aparentemente no generan un efecto o ventaja inesperados. Al respecto el Solicitante no está de acuerdo, toda vez que se considera

que se ha realizado una interpretación equivocada teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

- a) En primer lugar, el Solicitante reitera que la invención reivindicada sí posee una ventaja inesperada, suficiente para impartir un "nivel inventivo". Específicamente, el paso de centrifugación (que el Examinador **reconoce no** está revelado en D1) hace que el proceso reclamado sea inesperadamente ventajoso frente a los procesos de extracción a gran escala mediante el uso de solventes, tradicionalmente utilizados en el arte; porque los procesos de extracción tradicionales a gran escala mediante el uso de solventes tienden a formar emulsiones, generalmente recurren a una velocidad de agitación lenta, dando como resultado los indeseables tiempos de operación prolongados. Por ejemplo, el Ejemplo 5 de la aplicación instantánea muestra que cuando el caldo de fermentación fue mezclado vigorosamente con acetato de n-butilo, se formó una emulsión y se tuvo que utilizar una ayuda de filtro para facilitar la separación de la capa orgánica que contiene ansamitocinas de la capa acuosa. Para evitar la formación de dicha emulsión, el caldo de fermentación se puede mezclar con acetato de n-butilo y agitarse suavemente. Sin embargo, la extracción puede tomar hasta 5 días para extraer > 80% de las ansamitocinas del caldo de fermentación. Véase, por ejemplo, el Ejemplo 3 de la aplicación instantánea. En cambio, la extracción mediante el proceso de centrifugación reivindicado actualmente puede evitar este inconveniente. El Ejemplo 6 de la aplicación instantánea muestra que la extracción con centrifugación dio lugar a una rápida separación de la capa orgánica que contiene las ansamitocinas.
- b) En segundo lugar, a pesar de esta propiedad ventajosa, el Solicitante afirma que si se basase en la prioridad D1 – en varios aspectos – llevaría a la persona experta en el arte a obtener algo diferente a la invención reivindicada. Por ejemplo, como se señaló en la respuesta

anterior del Solicitante, D1 destaca el uso de tolueno y xileno, pues "[las] propiedades del tolueno y el xileno son tales que las capas de solventes y acuosas se separan fácilmente bajo gravedad sin la necesidad de separación mecánica [subrayado mío]..." Por otra parte, D1 enseña solventes de hidrocarburos aromáticos que son particularmente convenientes para la extracción de ansamitocinas, ya que tienen "una selectividad particular para las ansamitocinas frente a otros componentes del caldo, lo que asegura que sólo se requieran procesos sencillos para aislar el producto puro." En vista de que estas revelaciones, nos permitimos insistir que una persona experta en el arte no habrían llegado a un proceso empleando un solvente no aromático y centrifugación, como el que se reivindica actualmente.

- c) Además, en este sentido, mientras que D1 lleva a las personas expertas en el arte a alejarse de la utilización de centrifugación y los solventes no aromáticos, el Examinador cree que D2 remedia cualquier deficiencia de D1 sugiriendo la utilización de un solvente orgánico inmiscible en agua para extraer ansamitocinas, y sugiriendo la centrifugación. Particularmente, el Examinador se basa en la enseñanza en la columna 13, líneas 1-5 de D2 para sugerir la motivación que un experto en el arte tendría para combinar la centrifugación con la extracción mediante solvente orgánico. Al respecto debemos manifestar que discrepamos respetuosa de esta percepción. La enseñanza en la columna 13, líneas 1-5 se refiere a métodos para alterar las células en caldo de cultivo, no para extraer ansamitocinas del caldo. Específicamente, la columna 12, línea 65 a columna 13, línea 5, establece:

El término "procesar materia del caldo de cultivo" como se usa en este documento significa que las *células o las células alteradas* que contienen un sistema

enzimático de desmetilación que son *obtenidas* sometiendo el caldo de cultivo mencionado a cualquiera de estos tratamientos físicos o químicos tales como filtración, centrifugación, alteración ultrasónica, tratar con una prensa francesa, molienda con alúmina o tratamiento con una enzima bacteriolítica, un agente tensoactivo o un disolvente orgánico. (énfasis agregado)

Por lo tanto, la enseñanza anterior describe que la centrifugación o tratamiento con un disolvente orgánico puede utilizarse para alterar las células. La persona experta en el arte que lea las anteriores enseñanzas en su conjunto no estaría motivada a combinar la centrifugación con la extracción de ansamitocinas, como se reivindica en el actual proceso.

Por otra parte, nos permitimos reitera que el experto en el arte al examinar D2 no estaría motivado a utilizar solventes inmiscibles en agua para purificar C20metoxiansamitocinas – porque habría reconocido que las ansamitocinas de D2 son C20-hidroxiansamitocinas, que son significativamente más polares (y por lo tanto considerablemente más convenientes para la extracción con solventes no aromáticos inmiscibles en el agua), que el C20metoxiansamitocinas del método reivindicado. En resumidas cuentas, debemos insistir que cualquier argumento que diga que personas expertas en el arte habrían llegado a la invención reivindicada a partir de D1 y D2 – a la luz de todos los factores antes mencionados que los llevarían a alejarse de la invención reivindicada – es un error y se basa en una retrospectiva inadmisibile.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, consideramos que la decisión contenida en la resolución, motivo de la actual impugnación, resulta equivocada e injusta, se puede establecer que dicha resolución de ninguna manera considera la importancia y el alcance del objeto de la solicitud en referencia, su Despacho tampoco considero la invención en su conjunto lo que permite concluir, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en los Artículo 14 y 18 de la Decisión 486, y se refiere a una invención patentable a la luz de lo dispuesto por la mencionada norma comunitaria. Pues todo lo aquí demostrado nos está indicando que la presente solicitud cumple con los presupuestos señalados en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para que sea otorgada como Patente de Privilegio de Invención.

2. PETICIONES.-

a) Pretensión Principal.

De acuerdo a lo señalado en el transcurso de este recurso, solicito respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos anteriormente propuestos y con base a ello, proceder con la concesión de la Patente de Privilegio de Invención, denominada **“MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS”**.

b) Pretensiones Subsidiarias.

1).- REVOCAR la Resolución No. 14589 de 1 de Abril de 2013, y en su lugar proferir otra en la que otorguen total o parcialmente las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del tramite.

2).- REVOCAR la Resolución No. 14589 de 1 de Abril de 2013, y en su lugar proferir otra en la que sí su Despacho, no obstante la claridad de la invención, considera que es necesaria alguna precisión, se requiera a mi representada para que presente las explicaciones pertinentes, pues reiteramos que la invención solicitada encaja dentro de las normas vigentes, por lo tanto en aras de los principios de equidad y justicia deberá ser otorgada, como respetuosamente lo solicito.

3.- PRUEBAS.-

3.1. Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente citado en la referencia.

3.2. Resolución No. 14589 de 1 de Abril de 2013.

3.3. La actuación surtida.

4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el presente recurso son los artículos 14, 16, 18, y 34 y demás aplicables de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, Artículo 51, 52 y demás normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, y en las demás disposiciones vigentes.

5.- OPORTUNIDAD.-

La Resolución recurrida fue notificada por fijación en lista de 9 de Abril de 2013, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

6.- NOTIFICACIONES.-

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de Bogotá.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura**

COD. 4134