



No. 12-173572- -00005-0000

Fecha: 2014-05-28 15:25:37

Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 7**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-3460

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 12.173.572

Solicitud de patente a nombre de **ONCOTHERAPY SCIENCE, INC**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la Sociedad **ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.**, domiciliada en Kanagawa, Japón, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 2438 notificado por fijación en lista el 4 de marzo de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. 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, un nuevo pliego reivindicatorio, del cual se han eliminado las reivindicaciones 1 a 4 y 6 a 18, para un total de 1 reivindicación con la que cuenta el nuevo pliego reivindicatorio de la presente solicitud, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. No es una Invención

El artículo 15 de la Dec. 486 establece:

Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

[..]

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se han objetado las reivindicaciones 1 a 4 y 11 a 14, por incumplir lo establecido por el artículo citado arriba. Atendiendo las observaciones del señor Examinador y con lo establecido por la Comunidad Andina, se han eliminado dichas reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio.

3. Excepción a la Patentabilidad

El artículo 20 de la Dec. 486 establece lo siguiente:

Artículo 20.- No serán patentables:

[...]

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

De igual manera, fueron objetadas las reivindicaciones 6 a 9 y 15, por reportar materia no patentable de acuerdo al artículo citado, razón la cual, éstas reivindicaciones han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio.

4. Título

De acuerdo a las observaciones hechas por el señor Examinador y teniendo en cuenta la restricción realizada sobre el objeto inventivo de la invención y por tanto, del alcance del mismo, se presenta un nuevo título para la presente solicitud de patente:

“UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE POLIPÉPTIDOS QUE INDUCE CTL”

5. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

5.1 En la nueva reivindicación 1, antes la reivindicación original 5, se establece claramente que la composición está compuesta por péptidos debidamente definidos por las secuencias de aminoácidos que comprenden (SEQ ID NO) de longitud determinada y un vehículo portador farmacéuticamente aceptable. Las secuencias de aminoácidos introducidas en ésta oportunidad, están soportadas en los párrafos [0028], [0029], [0086] y [0113] del capítulo descriptivo de la presente solicitud.

5.2 Las objeciones de claridad hechas a las reivindicaciones 16 a 18, se ven superadas, en vista de la eliminación de dichas reivindicaciones del actual pliego reivindicatorio.

6. Falta de Unidad de Invención

El artículo 25 de la Dec. 486 establece:

Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

De acuerdo a lo indicado por el señor Examinador en la acción oficial pendiente, se tiene que la presente solicitud carece de unidad de invención por el hecho de presentar cuatro grupos inventivos diferentes. De esta manera y con el fin de atender lo cuestionado, se ha procedido a eliminar del alcance de protección de ésta solicitud, los grupos inventivos II a IV, protegiendo exclusivamente el grupo inventivo I, que hace referencia a la composición que induce CTL.

Mediante dicha restricción, se considera que se supera la objeción planteada y se cumple con el requisito de patentabilidad.

7. Observaciones con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que las reivindicaciones 5, 10 y 16 a 18 se ven afectadas por falta de novedad, en vista de las enseñanzas del documento D1. Ante lo anterior, se presentan a continuación los siguientes argumentos.

En lo que respecta a la objeción hecha a las reivindicaciones 16 a 18, ésta se ve superada a raíz de la inexistencia de la materia que reportaban dichas reivindicaciones, en el nuevo pliego reivindicatorio.

En lo que respecta a la reivindicación 5, que corresponde a la nueva reivindicación 1, el Examinador afirma que D1 divulga un polipéptido que comprende una SEQ ID NO: 3 que es idéntica a la SEQ ID NO: 1, el cual se encuentra en una composición farmacéutica, razón por la cual afecta la novedad de la composición reclamada por ésta solicitud.

En dicho respecto, se tiene que la composición farmacéutica de la presente invención se diferencia de la enseñada en D1, en primer lugar porque la SEQ ID NO: 1 reivindicada, es diferente de la SEQ ID NO: 3 de D1, dado que ésta última **corresponde a una secuencia de ácidos nucleicos y no de aminoácidos**, como sí corresponden las SEQ ID NO: 1, 3 y 21 de la invención. De ésta manera y por ésta simple razón, la composición reclamada por ésta solicitud, difiere de la divulgada en el estado previo de la técnica.

Una segunda diferencia que no fue percibida por el señor Examinador pero sí por mi presentada, es que D1 menciona una secuencia de aminoácidos que comprende una proteína ECT2 de longitud completa, identificada como SEQ ID NO: 6, la cual consiste de 882 aminoácidos y por tanto equivale a las secuencias reclamadas en la invención, sin embargo y teniendo en cuenta la longitud de las secuencias, se tiene que mientras la secuencia de D1 reclama la longitud completa, las secuencias de la invención, SEQ ID NO: 1, 3 y 21, **reclaman apenas una longitud de 9, 9 y 10 aminoácidos, respectivamente.**

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

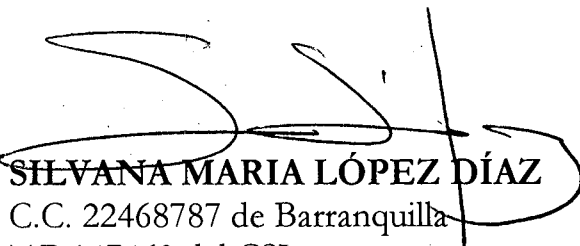
Con base en las diferencias halladas entre la materia divulgada por D1 y la reclamada por la presente solicitud, se considera que la composición reivindicada sí es nueva sobre el arte previo de la técnica.

7. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 - el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22468787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

5

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

ANEXO 1

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 1 reivindicación

P-3460
Reiv. Mod
29/05/2014

REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende un péptido, que consiste de una secuencia de aminoácidos seleccionada a partir del grupo constituido por las SEQ ID NO: 1, 3 y 21, cada una de las cuales tiene una longitud de 9, 9 y 10 aminoácidos, respectivamente, y un vehículo portador farmacéuticamente aceptable.

7