



No. 06-123232- -00014-0000

Fecha: 2013-10-22 16:55:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **06.123.232**
Asunto : Solicitud de patente para: **"EPÍTOPOS INDUCTORES DE MUERTE DE CÉLULAS T"**
Solicitante : ABGENOMICS COÖPERATIEF U.A.
Fecha de solicitud : 06 de Diciembre de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **10502** notificado por fijación en lista el 18 de junio de 2013.

2. Mediante memorial del 10 de septiembre de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **10502**.

3. Mediante oficio No. **10502** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo, a las reivindicaciones 1 a 4 que no se consideran una invención, a la novedad de las reivindicaciones 5 a 8 en vista de los documentos D3: WO9808874 y D4: 9835985, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 5 a 8 en vista de los documentos D3: WO9808874 y D4: 9835985, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 5 a 7 en vista del documento D5: US5866363.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada de manera que la longitud del polipéptido es ahora de 4 a 9 aminoácidos. Adicionalmente, ahora X13 corresponde solamente a Glu. Además, se ha reemplazado la expresión “*que incluye*” por “*que comprende*”.
- Las reivindicaciones 2 y 3 han sido eliminadas.
- La reivindicación 3 (original 5) ha sido modificada de manera que ahora especifica los pasos secuenciales con los cuales se puede reproducir dicho método por una persona versada en la materia. Dicha modificación se encuentra soportada en las páginas 9 a 12 de la presente descripción.
- Las reivindicaciones 7 a 10 son nuevas.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

Con respecto a las objeciones realizadas por el señor Examinador hacia las reivindicaciones 8, y 1 a 4, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes razones:

- Con respecto a la reivindicación 8 (nueva 6) atentamente señalamos que dicha reivindicación se encuentra bien definida, ya que incluye el polipéptido definido en la reivindicación 1, el cual es el ingrediente activo y un vehículo farmacéuticamente aceptable. En este sentido, subrayamos que según el INSTRUCTIVO PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de la Superintendencia de Industria y Comercio en el numeral 2.6.5.4 **Características esenciales** (página 39), establece lo siguiente:

“Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales.”

En consecuencia, no es necesaria la especificación de otras características estructurales como las proporciones de cada uno de los componentes.

- En relación a las reivindicaciones 1 a 4, las cuales el Examinador considera que no se refieren a una invención, cordialmente indicamos que los polipéptidos reivindicados no corresponden a epítopes que se encuentran naturalmente. Por el contrario, los polipéptidos fueron identificados mediante el tamizaje de una biblioteca de polipéptidos sintéticos. Basados en el arte previo, manifestamos que el pliego reivindicatorio modificado no abarca materia biológica que existe en la naturaleza.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio, y la objeción en la cual las reivindicaciones 1 a 4 no se consideran una invención carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

4.2 Descripción

Con respecto a la objeción realizada por el señor Examinador, el Solicitante se encuentra en desacuerdo ya que el objeto de las reivindicaciones 5 a 7 se encuentra debidamente soportado en la descripción de la presente solicitud de patente en las páginas 9 a 12.

Así, se considera que la descripción de la presente solicitud cumple con los requerimientos establecidos en el Artículo 28 de la Decisión 486 y que la objeción formulada por el Examinador se ve superada.

4.3 Argumentos a favor de la falta de Novedad y Nivel inventivo

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“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 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.

Por otra parte, con respecto a nivel inventivo, el artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponible en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad y el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

Como primera medida, atentamente ponemos de presente que tal como se encuentra en el nuevo pliego reivindicatorio, la nueva reivindicación 1 recita PME1 y *“en donde el polipéptido es de una longitud de 4 a 9 aminoácidos”*. En este sentido ni el documento D3 o D4 enseñan o sugieren un polipéptido PME1, en donde el polipéptido es de una longitud de 4 a 9 aminoácidos. En consecuencia, las referencias citadas no anticipan o hacen obvias las reivindicaciones modificadas.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En este sentido, en vista de las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, señalamos amablemente que a partir de los documentos D3, D4 y D5 del arte previo una persona del oficio normalmente versada en la materia no estaría motivado derivar obviamente la presente invención.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud de patente tiene nivel inventivo en vista de los documentos D3, D4 y D5, y además es nueva en vista de los documentos D3 y D4 del estado de la técnica citado por el Examinador.

4.4 Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Rusia, patente No. RU2412945 (C2); China, patente No. CN1985000 (B) y Australia, patente No. AU2005244081 (B2).

4.5 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D3 y D4 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D3, el documento D4, el documento D5, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 10502, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la

protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-15277-0841-002-6
COLO-17516-0843-001-5
SGD\SGD\ID-253787\WPC17516
No. M-2013-253787\SGD

REIVINDICACIONES

1. Un polipéptido que comprende X11-X12-X13-X14, en donde el polipéptido es de una longitud de 4 a 9 amino ácidos, y
X11 es Pro;
X12 es Met;
X13 es Glu; y
X14 es Ile
Y en donde el polipeptido no es SEQ ID NO: 23.
2. El polipéptido de la reivindicación 1, en donde el polipéptido es X₁₁-X₁₂-X₁₃-X₁₄.
3. Un método *in vitro* para identificar un compuesto candidato para inducir la muerte de células-T activadas, el método que comprende:
 - poner en contacto un compuesto con un polipeptido de acuerdo con cualquiera una de las reivindicaciones 1 o 2,
 - detectar la formación del complejo polipéptido-compuesto de prueba que usa un anticuerpo y/o un marcador, en donde la fijación del compuesto al polipéptido indica que el compuesto es un candidato para inducir la muerte de células –T.
4. El método de la reivindicación 3, en donde el compuesto es un anticuerpo.
5. El método de la reivindicación 4, en donde el compuesto es un anticuerpo monoclonal.
6. Una composición farmacéutica que comprende el polipéptido de la reivindicación 1 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
7. Un polipéptido aislado que comprende un SEQ ID NO: 20, SEQ ID NO 21, o SEQ ID NO: 22, en donde el polipéptido es de una longitud de 12 a 150 aminoácidos.

8. El polipéptido de la reivindicación 7, en donde el polipéptido es de una longitud de 12 a 15 aminoácidos.
9. El polipéptido de la reivindicación 7, en donde el polipéptido es SEQ ID NO: 20, SEQ ID NO 21, o SEQ ID NO: 22..
10. Una composición farmacéutica que comprende el polipéptido de la reivindicación 7 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

SGD\SGD\ID-253767\WPC17516