

Clarke, Mod

COLOMBI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-062847- -00007-0000

Fecha: 2012-09-10 15:18:35
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 5

P-1638

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 07.062.847

Solicitud de patente a nombre de **CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como obrando como apoderada de la sociedad **CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.**, domiciliada en Pensilvania, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9664 notificado por fijación en lista el 04 de mayo de 2012, cuyo plazo fue prorrogado mediante escrito radicado el 24 de julio de 2012, 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 capítulo reivindicatorio, el cual consta de 1 – 3 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Las modificaciones realizadas tienen como objeto subsanar las objeciones presentadas por el examinador a la claridad y la patentabilidad de la solicitud.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de patentabilidad, planteadas por el examinador en su concepto técnico, relacionadas con la claridad y la patentabilidad de la invención.

2. No es una invención

El examinador objeta la patentabilidad de la solicitud, argumentando que la materia reclamada no se considera patentable por tratarse de material biológico aislado de la naturaleza.

Al respecto, el solicitante quisiera observar que el término “aislado” como se emplea en la presente solicitud no se refiere a un material aislado de la naturaleza sino de una base de aminoácidos genéticamente modificados, de la cual se

P-1638

extraen algunos aminoácidos o fragmentos de los mismos. Con el fin de evitar confusiones, se ha eliminado la expresión “aislado” del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto.

3. Claridad de la Solicitud

El solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto subsana plenamente las objeciones presentadas por el examinador.

4. Falta de Novedad

El examinador objeta la novedad de la presente solicitud a la luz de lo divulgado por la anterioridad WO 02/12500 (en adelante D1), argumentando que la misma ya enseñaba las características esenciales de la invención.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que la presente invención enseña en la reivindicación 1 secuencias diferentes a las de D1, por lo que la materia objeto de la presente solicitud como se presenta en el capítulo reivindicatorio adjunto ya no se encuentra contenida en la anterioridad citada.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la ***totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes***. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la anterioridad D1.

Es necesario resaltar que el examinador está considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

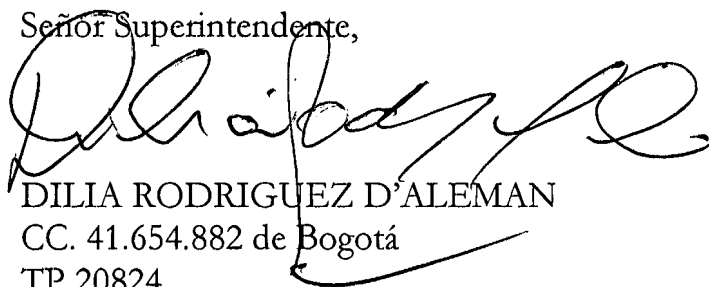
Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

En conclusión, gracias a los argumentos anteriormente mencionados la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de patentabilidad, claridad, novedad y altura inventiva respecto al proceso divulgado en el capítulo reivindicatorio adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008

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 ☒

CENTOCOR ORTHO BIOTECH 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	800/850 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 19044	HORSHAM
Dirección electrónica	No. Fax	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:

RODRÍGUEZ D'ALEMAN DILIA MARÍA

Apellidos y Nombre

C.C. 41.654.882

Documento de identificación

20824 CSJ

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
info@clarkemodet.com.co	6350824	6181088

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

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 07-062.847

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio que ahora consta de 2 reivindicaciones.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

5. Anexos

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

☐ Poder, si fuere el caso.

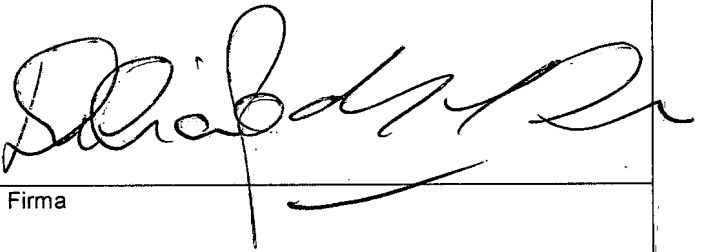
☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

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

6. Firma

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
Nombre y apellidos

C.C. 41.654.882



Firma

Tarjeta Profesional 20824 CSJ

REIVINDICACIONES

1. Un anticuerpo de mamífero anti-IL-12, que comprende la secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena pesada de SEQ ID NO. 7 y la secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena ligera de SEQ ID NO: 8, caracterizado porque cualquiera de los residuos de las regiones variables diferentes a los residuos de aminoácidos 28, 31, 32, 33, 57, 59, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de SEQ IF NO. 7 y los residuos de aminoácidos 1, 30, 32, 49, 56, 92, 93 y 94 de SEQ ID NO. 8 pueden ser sustituido con un aminoácido diferente.
2. El anticuerpo anti-IL-12 de mamífero de la reivindicación 1, en donde uno o más de los residuos de aminoácidos 28, 31, 32, 33, 57, 59, 98, 99, 100, 101, 102, y 103 de las regiones variables de la SEQ ID NO. 7 y los residuos de aminoácidos 1, 30, 32, 49, 56, 92, 93 y 94 de SEQ ID NO. 8 se someten a sustitución conservativa la cual comprende uno o más de R59K de SEQ ID NO: 7, R98K de SEQ ID NO. 7, R99K de SEQ ID NO, 7 y D1E de SEQ ID NO. 8.