



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 apoderada de la sociedad **CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC.**, domiciliada en Pensilvania, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 58162 del día 28 de septiembre de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo al oficio No. 9664 notificado por fijación en lista el 04 de mayo de 2012, presentada ante ese despacho el 10 de septiembre de 2012.

1.2 El indebido análisis de la novedad

El examinador, en la resolución No. 6964 arriba mencionada, insiste que la solicitud en estudio no cumple con el requisito de novedad. De acuerdo con los argumentos de la oficina de patentes, el método de la presente solicitud carece de novedad a la luz de la anterioridad D1.

En la resolución, el examinador establece que *“Las características esenciales de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer un anticuerpo de mamífero anti-IL-12 que está conformado por las secuencias SEQ ID NO. 7 y SEQ ID NO. 8 que son idénticas a las SEQ ID NO 7 y SEQ ID NO. 8 de la presente solicitud.”*.

Al respecto, el solicitante quisiera anotar que la novedad no se ve afectada por que el arte previo divulgue solamente las características esenciales de la invención. 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.

La reivindicación 1 es clara al establece que *“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”*. La anterioridad D1 no enseña ni sugiere que se realicen modificaciones de ningún tipo sobre las secuencias 7 u 8 allí divulgadas. Esta característica por si misma le confiere a la presente solicitud novedad respecto a la anterioridad D1.

Por su parte, la reivindicación establece que las sustituciones corresponden a *“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”*. Puesto que la anterioridad D1 no enseña ni sugiere que se lleven a cabo sustituciones, es evidente que tampoco puede enseñar o sugerir las sustituciones reclamadas en la reivindicación 2 de la presente solicitud. Por lo tanto, el examinador esta errado al afirmar que *“la reivindicación dependiente 2 no menciona ninguna característica que haga nueva la reivindicación 1”*.

Por último, el examinador establece que *“para definir correctamente el anticuerpo debe proporcionar las secuencias exactas con su respectivo SEQ ID NO, de manera que sea posible la comparación con el estado de la técnica”*. Al respecto el solicitante se pregunta, entonces, ¿cómo, si la información proporcionada no resulta suficiente para realizar una comparación con el estado de la técnica, puede el examinador establecer que hay una falta de novedad?

Es necesario aclarar que el solicitante presenta en las páginas 209 y 210 de la descripción el listado de secuencias correspondiente a las SEQ ID NOS. 7 y 8 de la reivindicación 1. Por lo tanto, un técnico con habilidad ordinaria en la materia no tendrá ningún problema para identificar 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, sustituyendo luego 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 para obtener la materia que se reclama y proceder a compararla con el estado del arte, para darse cuenta que la anterioridad D1 no enseña ni sugiere que se lleven a cabo sustituciones sobre las secuencias 7 y 8 como lo reclama el solicitante.

Se le recuerda al examinador que el artículo 51 de la decisión 486 establece que la descripción y las figuras, o las secuencias en este caso, servirán para interpretar la materia reclamada, lo cual significa que a la luz de lo reclamado, lo dicho en la descripción y lo mostrado en los listados de secuencias la presente solicitud es

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

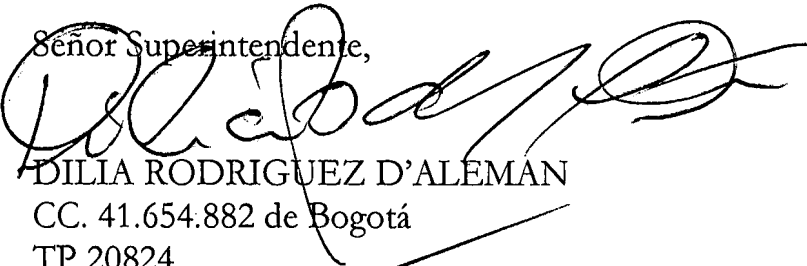
4

claramente novedosa por sobre la anterioridad D1.

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 la resolución No. 58162 del día 28 de agosto de 2012 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,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008