

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

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y C**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y**  
**E. S. D.**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-063336- -00011-0000

Fecha: 2012-11-13 11:48:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

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

**RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 56248 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012, NOTIFICADA POR FIJACION EN LISTA DE 2 DE OCTUBRE DE 2012**

**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.56248 de 26 de Septiembre de 2012, notificada por fijación en lista de 2 de Octubre de 2012; 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: **"MÉTODO 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: **"MÉTODO 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.
- 1.3. Nos permitimos respetuosamente indicar que no compartimos la interpretación realizada por el examinador con respecto a los documentos citados, en los cuales se fundamentó el rechazo de la presente solicitud, interpretación equivocada teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
- 1.4. El Examinador considera que las reivindicaciones 1-34 carecen de actividad inventiva sobre la base de la solicitud de patente de Estados Unidos N° 2002015984 ("D1") y patente de Patente N° 4.361.650 ("D2"). Al realizar la objeción, el examinador sostiene que D1 revela el cultivo de un microorganismo que produce ansamitocinas en un medio de cultivo líquido; extracción de ansamitocinas a partir del medio de cultivo, y la posterior concentración y cristalización de las ansamitocinas. Sin embargo, el examinador parece reconocer que D1 no describe ni sugiere la extracción directa de ansamitocinas del medio de cultivo utilizando una resina hidrófoba.
- 1.5. En un intento por remediar esta deficiencia, el examinador cita D2, que presuntamente revela, el cultivo después de un microorganismo productor de ansamitocina en un medio de cultivo líquido, la extracción de ansamitocinas del medio de cultivo por extracción en fase sólida utilizando una resina, (columna 13, líneas 52-68), (columna 14, líneas 1-20). D2 también revela etapas de purificación adicionales, tales como la cromatografía de absorción sobre gel de sílice o alúmina, (columna 14, líneas 11-20). Sin embargo, el examinador reconoce que la D2 no describe específicamente el uso de una resina hidrófoba, o revelar la purificación de C20-metoxiansamitocina. No obstante, el examinador toma la posición que, en vista de D1 y D2, la persona del oficio normalmente versada en la materia se vería motivada a utilizar una resina hidrofóbica para purificar C20-metoxiansamitocina, porque supuestamente D2 sugiere los procedimientos convencionales de purificación "lo que permite la recuperación de metabolitos microbianos de la mezcla de reacción se

puede utilizar sobre la base de las propiedades lipófilas de los compuestos y la afinidad diferencial de absorción de varios absorbentes ", (columna 13, líneas 52-65), de D2.

Respetuosamente manifiesto que estamos en desacuerdo con las objeciones y solicitamos por tanto sean tenidas en cuenta las siguientes consideraciones:

Inicialmente, el solicitante nota que la porción confiable del documento D2 describe aislamiento del "compuesto (III)" a partir de una mezcla de reacción, y como se señaló en la respuesta a la acción oficial anterior (y como bien lo señala el examinador), "compuesto (III)" es una hidroxiansamitocina C20. Sin embargo, el método reivindicado en la presente solicitud se dirige a la purificación de ansamitocinas que tienen un grupo C20-metoxi. Por lo expuesto anteriormente, nos permitimos indicar que una persona medianamente versada en la materia o un experto en el arte no estaría motivado a emplear una resina hidrofóbica para extraer C20-metoxiansamitocina directamente del medio de cultivo.

En primer lugar, la columna 13, líneas 52-56, de D2 (citados por el examinador) establece que el compuesto del producto (III) puede ser aislado de la mezcla de reacción mediante la utilización de los procedimientos de purificación manipulados normalmente para la recuperación de metabolitos microbianos, tomando ventaja de la *debilidad ácida* y propiedad lipófila *de los compuestos de esta clase*.

A este respecto, se señala que el grupo C20-hidroxi (por ejemplo, fenol) hace que el compuesto (III) descrito en D2 *débilmente ácido*. Por lo tanto, la afirmación anterior, no se aplica en general a ansamitocinas (es decir, a cualquier ansamitocinas como el examinador parece creer, sino más bien, sólo es relevante en el compuesto (III) en D2 debido a su carácter débilmente ácido (impartido por el Grupo C20-hidroxi). Además, debido a las ansamitocinas en el proceso reivindicado en la presente solicitud se tiene un grupo C20-metoxi, en lugar de un grupo hidroxi-C20. Por tanto, las ansamitocinas reivindicadas en la presente invención difieren del compuesto (III) de D2 tanto en la acidez como en la lipofilidad.

Por consiguiente, una persona experta en la técnica no habría esperado razonablemente que el método de extracción descrito para

C20-hidroxiansamitocinas de D2 también funcionara para C20-metoxiansamitocinas (de la presente solicitud). Como resultado de ello, las personas expertas en la técnica no estarían motivada a utilizar resinas hidrofóbicas para extraer C20-metoxiansamitocina directamente del medio de cultivo.

En segundo lugar, se observa de nuevo que D2 no ejemplifica la utilización de una resina para extraer ansamitocinas directamente del medio de cultivo por extracción en fase sólida, como se realiza en el proceso reivindicado en la presente solicitud. Más bien, como se señaló en la respuesta anterior, en los ejemplos de trabajo en D2, el único ejemplo de extracción en fase sólida de ansamitocinas sobre una resina se produce después que se han realizado dos extracciones líquido-líquido. Adicionalmente, no estamos de acuerdo que, habida cuenta de los ejemplos de trabajo en D2, las personas expertas en la técnica ni siquiera habrían sido motivadas a utilizar extracción en fase sólida *directamente* desde el medio de cultivo para purificar el C20-hidroxiansamitocina descritas en D2 - y mucho menos purificar las metoxiansamitocina-C20 de la aplicación inmediata (que tienen acidez diferente y lipofilia vis-à-vis el C20- hidroxiansamitocinas descrito en D2).

Adicionalmente, en cuanto a la supuesta falta de novedad de la reivindicación original 8 (nueva reivindicación 1), nótese que la porción citada por el examinador divulga la extracción en fase sólida específicamente y exclusivamente a la purificación de los compuestos de fórmula III, los cuales son hidroxiansamitocinas. En contraste, las reivindicaciones enmendadas del nuevo capítulo reivindicatorio que se adjunto con la respuesta a la acción oficial, están dirigidas a la extracción en fase sólida de 20-metoxiansamitocinas, usando una resina hidrofóbica. En consecuencia la porción citada del documento D2 no divulga ni sugiere la purificación de las ansamitocinas de la presente invención, mucho menos su extracción en fase sólida usando una resina hidrofóbica. Por lo tanto, las reivindicaciones como se han enmendado son nuevas sobre lo divulgado en D2, con respecto a la estructura de las ansamitocinas purificadas. Además, mientras que la porción citada puede sugerir usar adsorbentes para la captura de las ansamitocinas (aunque de la Fórmula III), este documento no divulga o sugiere el uso de una resina hidrofóbica como se reivindica en la presente solicitud.

5

Además, respetuosamente afirmamos que las reivindicaciones según se han enmendado no solo son nuevas sobre D2 sino también inventivas, al menos en vista de los Ejemplos mostrados en la respuesta a la acción oficial. Los únicos ejemplos de realización que se proporcionan en D2 que ejemplifican la extracción en fase sólida de ansamitocinas sobre una resina, ocurren después que dos extracciones líquido-líquido se habrían llevado a cabo. En otras palabras, el material aplicado a la resina fue un extracto "purificado" producido luego de dos rondas de extracción con solvente.

En vistas de los ejemplos de D2, consideramos que una persona versada en la materia habría reconocido como crítica la ejecución de las etapas de extracción con solvente antes de la etapa la extracción en fase sólida usando una resina. No existiría ninguna razón o motivación para realizar directamente la extracción en fase sólida sobre el medio de cultivo usando una resina hidrofóbica, según lo reivindicado. Esto además se apoya por el hecho de que el Ejemplo 26 de la referencia emplea no solo una etapa de extracción con solvente antes de la extracción en fase sólida sobre la resina hidrofóbica si no dos, lo que indica que las extracciones con solventes se realizaron para el propósito de la purificación, no solamente para romper las células microbianas (ya que un experto en la materia hubiera reconocido que un simple paso de extracción con solvente sería suficiente para la lisis celular).

Finalmente llamamos la atención sobre el hecho de que la diferencia entre un proceso conocido y otro alternativo no necesariamente tiene que provocar un efecto técnico inesperado o una ventaja para que se le reconozca su nivel inventivo. Si el estado de la técnica no indica una posible combinación de documentos que lleven de forma obvia a las características técnicas reivindicadas, también podemos decir que el proceso frente al que estamos, involucra un salto inventivo y este es el caso de la presente solicitud.

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 “MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ANSAMITOCINAS”.

### **b) Pretensiones Subsidiarias.**

- 1).- **REVOCAR** la Resolución No. 56248 de 26 de Septiembre de 2012, y en su lugar proferir otra en la que otorguen las reivindicaciones solicitadas, todo de conformidad con los documentos que hacen parte esencial del trámite.
- 2).- **REVOCAR** la Resolución No. 56248 de 26 de Septiembre de 2012, 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. 56248 de 26 de Septiembre de 2012.

7

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 2 de Octubre de 2012, por lo tanto me encuentro dentro de la debida oportunidad legal, consagrada en el Código Contencioso Administrativo.

**6.- NOTIFICACIONES.-**

Mí 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