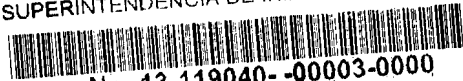


JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-119040-00003-0000

Fecha: 2013-11-08 17:09:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FAISENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 3

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ L. _____

Re: PI.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención para
"ANTICUERPOS ANTI-CD44 QUIMÉRICOS Y HUMANIZADOS QUE
MEDIAN LA CITOTOXICIDAD DE CÉLULAS DE CÁNCER".-Clase C07K
16/30.-Expediente número 13-119040.-

Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **F.HOFFMANN-LA ROCHE AG**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Basilea, Suiza, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **56966** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 27 de Septiembre de 2013 y notificada por Edicto fijado el 1 de Octubre de 2013, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud para la invención contenida en el expediente de la referencia.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que en la Resolución Número **56966** se establece que la solicitud de patente divisional en cuestión ha sido negada por cuanto:

"...la división de la solicitud propuesta 13-119040 no procede como quiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 09-135216-00006-0000 del 17 de enero de 2013, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por falta de unidad de invención."

Sin embargo, tal y como me permito mostrar a continuación, la materia reivindicada en el capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente divisional en cuestión de ninguna manera se solapa con la materia protegida mediante la patente correspondiente a la solicitud parental, y adicionalmente corresponde a materia clara, concisa y plenamente soportada en la descripción de la solicitud inicialmente presentada.

Inexistencia de solapamiento entre la materia revelada en la solicitud parental y la solicitud divisional

El solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo con la interpretación realizada por el señor Examinador sobre el solapamiento en la materia contenida en la solicitud parental (09-135.216) y la solicitud divisional (13-119.040). Lo anterior por cuanto la materia reclamada y actualmente concedida en la solicitud parental se refiere a (reivindicaciones concedidas):

1. *Anticuerpo humanizado que se une específicamente a CD44, caracterizado porque el anticuerpo monoclonal comprende una secuencia de amino ácidos de la región variable de cadena pesada de SEQ ID NO:7 o SEQ ID NO:9, y una secuencia de amino ácidos de región variable de cadena ligera seleccionada de SEQ ID NO:8, o un fragmento de unión a CD44 humano del mismo.*
2. *Una composición que comprende en combinación:
un anticuerpo humanizado o un fragmento de unión a CD44 humano de acuerdo con la reivindicación 1;
un conjugado de dicho anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo con un miembro seleccionado del grupo que consiste de porciones citotóxicas, enzimas, compuestos radiactivos, citocinas, interferones, porciones objetivo o indicadoras y células hematógenas; y
una cantidad necesaria de un portador farmacéuticamente aceptable.*
3. *Una composición que comprende en combinación un anticuerpo humanizado o un fragmento de unión a CD44 humano de acuerdo con la reivindicación 1 y una cantidad necesaria de un portador farmacéuticamente aceptable.*
4. *Una composición que comprende en combinación:
un conjugado de un anticuerpo humanizado o un fragmento de unión a CD44 humano de acuerdo con la reivindicación 1 con un miembro seleccionado del grupo que consiste de porciones citotóxicas, enzimas, compuestos radiactivos, citocinas, interferones, porciones objetivo o indicadoras y células hematógenas; y,
una cantidad necesaria de un portador farmacéuticamente aceptable.*

Por su parte, la materia reclamada en la solicitud divisional y presentada en el memorial de fecha 14 de mayo de 2013 se refiere a:

1. *Anticuerpo humanizado que se une específicamente al mismo epítipo o epítipos de CD44 humano como el anticuerpo monoclonal aislado producido por la línea de células de hibridoma H460-16-2 que tiene el acceso ATCC No. PTA-4621, caracterizado porque comprende:*

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

una región variable de cadena pesada que comprende las secuencias de amino ácidos de la región determinante de complementariedad de SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO:2 y SEQ ID NO:3; y una región variable de cadena ligera que comprende las secuencias de amino ácidos de la región determinante de complementariedad de SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 y SEQ ID NO:6; o un fragmento de unión a CD44 humano del mismo.

2. Anticuerpo humanizado que se une específicamente al mismo epítipo o epítopos de CD44 humano como el anticuerpo monoclonal aislado producido por la línea de células de hibridoma H460-16-2 que tiene el acceso ATCC No. PTA-4621, caracterizado porque comprende:

una región variable de cadena pesada que comprende las secuencias de amino ácidos de la región determinante de complementariedad de SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO:2 y SEQ ID NO:3; y una región variable de cadena ligera que comprende las secuencias de amino ácidos de la región determinante de complementariedad de SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5 y SEQ ID NO:6; y las regiones estructurales de dominio variable de las cadenas pesada y ligera de un anticuerpo humano o una región menos variable de consenso de anticuerpo humano; o un fragmento de unión a CD44 humano del mismo.

3. Una composición que comprende en combinación:

un anticuerpo humanizado o un fragmento de unión a CD44 humano de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2;

un conjugado de dicho anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo con un miembro seleccionado del grupo que consiste de porciones citotóxicas, enzimas, compuestos radiactivos, citocinas, interferones, porciones objetivo o indicadoras y células hematógenas; y

una cantidad necesaria de un portador farmacéuticamente aceptable.

4. Una composición que comprende en combinación un anticuerpo humanizado o un fragmento de unión a CD44 humano de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 y una cantidad necesaria de un portador farmacéuticamente aceptable.

5. Una composición que comprende en combinación:

un conjugado de un anticuerpo humanizado o un fragmento de unión a CD44 humano de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2 con un miembro seleccionado del grupo que consiste de porciones citotóxicas, enzimas, compuestos radiactivos, citocinas, interferones, porciones objetivo o indicadoras y células hematógenas; y,

una cantidad necesaria de un portador farmacéuticamente aceptable.

De lo anterior resulta evidente que el objeto principal a proteger en las dos solicitudes es diferente, ya que la solicitud parental corresponde a un anticuerpo anti-CD44 definido por las secuencias SEQ ID N°7 o 9 de región variable de cadena pesada y SEQ ID N° 8 de región variable de cadena ligera; mientras que la solicitud divisional corresponde a un anticuerpo anti-CD44 definido por las secuencias CDRs SEQ ID N° 1, 2, 3 de cadena pesada y secuencias CDRs SEQ ID N° 4, 5, 6 de cadena ligera.

Obsérvese que estos anticuerpos difieren en su estructura puesto que **el anticuerpo reclamado en la solicitud divisional es definido a partir de los seis segmentos CDRs, por lo que los segmentos marco de la región variable de cadena pesada y cadena ligera pueden variar respecto al anticuerpo concedido en la solicitud parental** y cuyas regiones variables son las secuencias SEQ ID N° 7 o 9 para VH y SEQ N° 8 para VL.

Adicionalmente, tal variación en los segmentos marco de las regiones variables tiene pleno sustento en la descripción de la solicitud, donde se mencionan las sustituciones preferidas para algunos de los aminoácidos (Pág. 107 y 108).

Así las cosas, es claro que el capítulo reivindicatorio concedido para la solicitud parental protege materia diferente a la que reclama el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional, por lo que no hay tal solapamiento entre la materia reclamada en ambas solicitudes.

Por otra parte, deseamos resaltar que la materia reclamada en la solicitud divisional tiene pleno sustento en la descripción y capítulo reivindicatorio presentado inicialmente, por lo que el capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud divisional cumple con lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486.

Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que la solicitud divisional presentada no reclama materia que se solapa con la de la solicitud parental concedida y que tampoco implica una ampliación a la materia inicialmente presentada, por lo que dicha solicitud divisional debe ser admitida a trámite, y enviada al estudio de patentabilidad correspondiente.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión reclama materia diferente a la concedida en la solicitud parental 09-135216 y no representa una ampliación a la materia inicialmente presentada, cumpliendo de esta manera con las disposiciones establecidas en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora de la admisión a trámite.

3

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

III. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted Revocar la Resolución Número **56966** y proceder a estudiar la solicitud divisional N° **13-119.040** a la luz de las argumentaciones presentadas, con el fin de que se admita a estudio la presente invención.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado junto con la Solicitud divisional de patente el 14 de mayo de 2013.

V. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,


ALICIA LLORED A RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com