



No. 13-155530- -00009-0000

Fecha: 2015-01-08 15:37:27 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Clarke, Mod
COLOMBI

P-3790

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

JK

Re: Expediente No. **13-155.530**
Solicitud de patente a nombre de **ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **ONCOTHERAPY SCIENCE, INC.**, domiciliada en Kanagawa, Japón, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **12954** notificado por fijación en lista el 14 de octubre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, 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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 2 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2. **Excepción a la patentabilidad**

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 10 a 13 y 15 que hacían referencia a células que no se encuentran definidas en términos de una “línea celular”. Por tanto, se ve superada esta objeción.

3. **Claridad de la solicitud**

3.1 Se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1), eliminando la opción b) y eliminando la característica “de menos de 15 aminoácidos caracterizado porque es seguido por (a) o (b)”.

Además, se reemplazó el término “comprende” por “consiste de”.

También, se incluyó la función del péptido “que tiene la capacidad de inducción de los linfocitos T citotóxicos (CTL)” y la estructura completa del péptido “que consiste en una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consisre de SEQ ID NOs: 1 y 31”. Estas modificaciones se encuentran debidamente sustentadas en las Páginas 35 y 36 del capítulo descriptivo.

3.2 En la nueva reivindicación 2, antes la reivindicación 6, se define la composición reclamada, la cual está compuesta por péptidos debidamente definidos por las

P-3790

A10

secuencias de aminoácidos y un portador farmacéuticamente aceptable. Dichas modificaciones se encuentran debidamente sustentadas en el capítulo descriptivo.

3.3 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 a 5, 7 a 9, 14 y 16 a 18.

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 claridad, novedad y nivel inventivo realizadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 2 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menos cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

4. Unidad de Invención

Con respecto a lo establecido en la acción oficial y siguiendo las sugerencias del señor examinador, es deseo de la solicitante indicar que la invención se limita al Grupo inventivo 1 referido en el concepto técnico que se contesta. Por lo tanto, se ve superada dicha objeción y se cumple con el requisito de patentabilidad.

En relación con la materia excluida del nuevo capítulo reivindicatorio, nos permitimos manifestar que la solicitante se reserva el derecho de presentar una o más divisionales durante el trámite.

5. Novedad y Nivel Inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 18 parcialmente carecen de novedad a la luz del documento WO 2007013576 (D1).

Por otro lado, el señor examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 18 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos WO 2007013576 (D1) y *Parker et al. 1994* (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, 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 ella, **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).

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

Con respecto al nivel inventivo, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, establece que *“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”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante manifestar que de acuerdo a las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, en donde los péptidos reclamados se limitaron a péptidos con secuencias de aminoácidos específicos los cuales, no se encuentran divulgados en D1, la presente invención es novedosa a la luz de D1.

Ahora bien, ni D1 ni D2 enseñan o sugieren que **el péptido de SEQ ID NO: 1 o 31 es capaz de inducir CTLs** como se presenta en las nuevas reivindicaciones.

Por otra parte, la presente invención demuestra que el péptido de SEQ ID NO: 1 o 31 no es sólo un péptido que es capaz de inducir CTL, sino que **es un péptido caracterizado porque se digiere naturalmente de la proteína de longitud completa (TOMM34) in vivo y se presenta en la superficie celular a través de moléculas de HLA.**

Esto significa que los péptidos son realmente presentados a las células que expresan TOMM34 (Como se evidencia en las Páginas 131 y 132, y la Fig. 4). Estos péptidos son péptidos únicos que no se pueden predecir a partir de un software de predicción como BIMAS. Por lo tanto, **sería difícil llegar a los péptidos de la presente solicitud que tienen esta característica única** basada en las enseñanzas de D1 y D2.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2 ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la presente invención. En vista de lo anterior, **las nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas sobre el estado del arte.**

Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al señor examinador retire la objeción de nivel inventivo.

Finalmente, es deseo de la Solicitante indicar que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones es novedosa e inventiva sobre las referencias citadas por el señor examinador ya que **ninguna de ellas menciona cada uno de los elementos reclamados**.

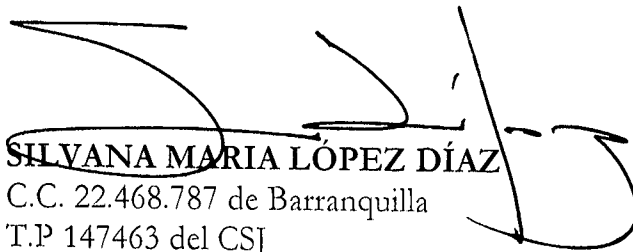
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 2, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

6. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

ANEXO

Nuevo capítulo de reivindicaciones

✓

REIVINDICACIONES:

1. Un péptido sintetizado que tiene la capacidad de inducción de los linfocitos T citotóxicos (CTL) y consiste en una secuencia de aminoácidos seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID NOs: 1 y 31.

2. Una composición que comprende el péptido de la reivindicación 1 y un portador farmacéuticamente aceptable.