

Clarke, Mod

COLOMBI

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-077854- -00008-0000

Fecha: 2012-09-14 15:31:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 6

P-1317

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **08.077.854**

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. 10680 notificado por fijación en lista el 20 de junio 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 – 14 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 extraen algunos aminoácidos o fragmentos de los mismos. Con el fin de evitar

P-1638

1

confusiones, se ha eliminado la expresión “aislado” del nuevo capítulo reivindicatorio adjunto.

Así mismo, se han eliminado las reivindicaciones 1 – 21 y 37 – 48, reemplazándolas por las nuevas reivindicaciones 1 – 14.

3. Excepciones a la patentabilidad

El examinador objeta las reivindicaciones 28 – 32 y 55 – 59 por tratarse de métodos de tratamiento, los cuales no son patentables. Con el fin de subsanar dicha objeción, el solicitante elimina estas reivindicaciones del nuevo capítulo adjunto.

4. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta el título de la solicitud, por lo que el solicitante presenta el siguiente título: “ANTICUERPOS IL-23p19 HUMANIZADOS Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”.

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

5. Falta de Unidad de Invención

El solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio subsana las objeciones presentadas a la falta de unidad de la presente solicitud.

6. Falta de Altura Inventiva

El examinador objeta la altura inventiva de la presente solicitud a la luz de lo divulgado por la anterioridad US 2004/0323969 (en adelante D1) combinada con la anterioridad WO 2005/18425 (en adelante D2), argumentando que las misma ya enseñaba anticuerpos como los de la presente solicitud

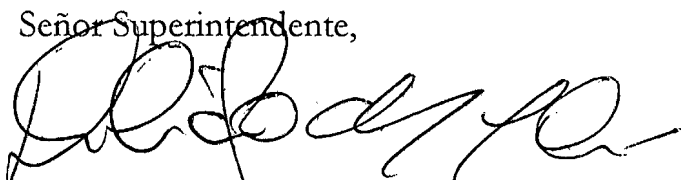
El solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto es inventivo por sobre las anterioridades D1 y D2, ya que ninguno de dichos documentos enseña o sugiere las secuencias que se presentan.

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.

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. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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).

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/Pais 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. 08-077.854

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.
Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio que ahora consta de 14 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.

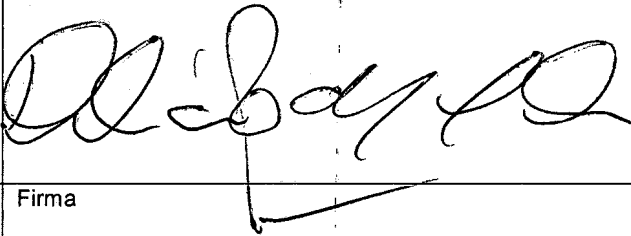
☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ 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 IL-23p19, que comprende:
 - i) Al menos una región variable de cadena ligera, dicha región variable de cadena ligera comprende:
 - una secuencia de aminoácidos de la región determinante complementaria de la cadena ligera 1 (DCRL1) que es la SEQ ID NO. 50;
 - una secuencia de aminoácidos de la CDRL2 que es la SEQ ID NO. 56; y
 - una secuencia de aminoácidos de la CDRL3 que es la SEQ ID NO. 73;
 - y
 - ii) Al menos una región variable de cadena pesada, dicha región variable de cadena pesada comprende:
 - una secuencia de aminoácidos de la región determinante complementaria de la cadena pesada 1 (DCRH1) que es la SEQ ID NO. 5;
 - una secuencia de aminoácidos de la CDRH2 que es la SEQ ID NO. 20; y
 - una secuencia de aminoácidos de la CDRH3 que es la SEQ ID NO. 44.
2. El anticuerpo IL-23p19 de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende al menos una región marco humana adyacente a la al menos una región determinante complementaria.
3. El anticuerpo IL-23p19 de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una región variable de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO. 116.
4. El anticuerpo IL-23p19 de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una región variable de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO. 106
5. El anticuerpo IL-23p19 de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una región variable de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO. 116 y comprende una región variable de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO. 106
6. Una composición que comprende al menos un anticuerpo IL-23p19 de cualquiera de las reivindicaciones 1 – 5 y al menos un portador o diluyente farmacéuticamente aceptable.
7. El anticuerpo IL-23p19 de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena ligera codificada por la secuencia seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID NOS: 142 – 144.

8. El anticuerpo IL-23p19 de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende una secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena pesada codificada por la secuencia seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID NOS: 139 – 141.

9. El anticuerpo IL-23p19 de la reivindicación 1, caracterizado porque comprende la secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena ligera de la reivindicación 7 y la secuencia de aminoácidos de la región variable de cadena pesada codificada por la secuencia seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID NOS: 139 – 141.

10. Un artículo de manufactura para uso farmacéutico o de diagnóstico en humanos, caracterizado porque comprende un material de empaque y un recipiente que contiene una solución o forma liofilizada del anticuerpo IL-23p19 de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 – 5 o 7 a 9.

11. Una molécula de ácido nucleico, caracterizada porque comprende al menos uno de:

una secuencia de nucleótidos de la región variable de cadena ligera seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID NOS: 142 – 144; y

una secuencia de nucleótidos de la región variable de cadena pesada seleccionada del grupo que consiste de SEQ ID NOS: 139 – 141.

12. Un vector de ácido nucleico que comprende una molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 20.

13. Una célula hospedera procariotida o eucariotida que comprende la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 20.

14. La célula hospedera de acuerdo con la reivindicación 22, caracterizada porque dicha célula es al menos una seleccionada de COS-1, COS-7, HEK293, BHK21, CHO, BSC-1, Hep G2, 653, SP2/0, 293, HeLa, células de mieloma o linfoma, o cualquier célula derivada, inmortalizada o transformada de las mismas.