

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2016/0000035**, solicitud de patente de invención a favor de **TERCEL, THE UNIVERSITY OF AUCKLAND, Ho Huat LEE y GENENTECH INC.** Título: **COMPUESTOS PEPTIDOMIMÉTICOS Y SUS CONJUGADOS DE ANTICUERPO FÁRMACO.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 12350 notificado por fijación en lista el 8 de noviembre de 2016.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de forma, es pertinente mencionar que las reivindicaciones definen de forma clara y razonablemente general la invención, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del señor Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se incluyen los argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Señor Examinador:

Título

En primer lugar, y en respuesta a la sugerencia del Señor Examinador, consideramos que el título es lo suficientemente descriptivo de la materia reivindicada.

Reivindicaciones

En primer lugar, es pertinente resaltar que en las líneas 20 a 25 de la descripción de la presente solicitud se especifica que la invención se centra en nuevos compuestos peptidomiméticos que son útiles como ligadores de conjugados anticuerpo-fármaco.

Por otro lado, el numeral 2.6.5.4 de la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de su despacho establece que:

“las características técnicas esenciales son las que definen la invención, las que la hacen (o deberían hacerla) diferente del estado de la técnica y, por tanto, constituyen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención. Si una reivindicación independiente contiene todas las características técnicas esenciales de la invención, el examinador no deberá requerir que mencione también otras características estructurales”.

En este caso, resulta entonces claro que las características esenciales de la invención son las que se definen actualmente en el pliego reivindicatorio y que cualquier restricción llevada a cabo se centraría únicamente en modalidades específicas de la invención mas no en el concepto inventivo realmente desarrollado por el solicitante.

Por otro lado, el término “ligador peptidomimético” se encuentra siempre acompañado de una definición precisa de la estructura del mismo, por lo que éste no resulta impreciso de forma alguna dentro del contexto específico de las reivindicaciones de la presente solicitud.

Por su parte, el término “resto farmacológico” hace referencia a un elemento cuya presencia resulta esencial para la invención. Es decir, es necesario que el conjugado comprenda un resto farmacológico, sin embargo cualquier resto farmacológico razonablemente escogido produciría el mismo efecto dentro del concepto inventivo de la presente solicitud.

Adicionalmente, se debe mencionar que los términos “unidad extensora covalentemente unida a Ab” y “enlace o unidad espaciadora covalentemente unida a un resto farmacológico” corresponden a definiciones ampliamente utilizadas en el campo técnico de la solicitud que identifican componentes que pueden ser seleccionados por una persona versada en la materia sin requerir actividad inventiva adicional alguna. Por lo tanto, dichos términos no corresponden a resultados a alcanzar, sino a definiciones de componentes químicos bien conocidos que conforman la invención.

Ahora con respecto a la amplitud de las definiciones Ab, L, D, p, Str, PM, Sp, W, Y, R¹, R², R³, R⁴ y R⁵, se debe reiterar que el concepto inventivo está basado en los ligadores peptidomiméticos, los cuales se encuentran definidos de forma razonablemente general, ya que cada una de las definiciones mencionadas asociadas a dichos ligadores se encuentra restringida a una generalización razonable de las alternativas que se divulgaron en la descripción de la solicitud.

Ahora con respecto a los porcentajes de homología, se debe reiterar que el efecto técnico ventajoso de la solicitud se debe a la estructura de los ligadores peptidomiméticos, no de la estructura específica del anticuerpo. Por lo tanto, variaciones de hasta el 5% en las secuencias de los anticuerpos no afecta substancialmente el concepto inventivo de la presente solicitud.

En vista de las consideraciones aquí abordadas, se concluye que la totalidad de la materia que conforma la presente divulgación cumple a cabalidad con lo establecido por la legislación vigente, razón por la que solicito sean retiradas las respectivas objeciones y, consecuentemente, se proceda a continuar con el trámite de la presente solicitud.

Atentamente,

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 – 41