

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0006156

Asunto: Solicitud de Patente para: ***“UN MÉTODO PARA MANUFACTURAR UNA PROTEINA DE INTERES, DONDE DICHA PROTEINA ES EXPRESADA EN UNA CELULA HUESPED”***

Solicitante: UCB BIOPHARMA SPRL

Fecha de solicitud: 21 de junio de 2017

RESPUESTA A EXÁMEN PREELIMINAR

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio **9544**, notificado por fijación en lista el 30 de junio de 2017

I. EN CUANTO A LA OBJECION DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DEL TITULO

Respondiendo a la observación del examinador sobre la amplitud del título de la presente solicitud, se desea poner de presente que es deseo del solicitante modificarlo como sigue: ***“UN MÉTODO PARA MANUFACTURAR UNA PROTEINA DE INTERES, DONDE DICHA PROTEINA ES EXPRESADA EN UNA CELULA HUESPED”***. Así, el nuevo título refleja de manera precisa la materia a la que se refiere la invención y, en consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

II. EN CUANTO AL RESUMEN

Con respecto a la objeción del examinador en contra del resumen, se desea señalar que se presenta, anexo a este memorial, un nuevo resumen para ser incorporado a la presente solicitud.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

**III. EN CUANTO A LA OBJECION DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE
LA DESCRIPCION**

Con respecto a la objeción del examinador según la cual la descripción no divulga la totalidad del alcance de la invención, se desea poner de presente que aun cuando la descripción no suministre todos los ejemplos de las modalidades preferidas, la materia reclamada en la en las reivindicaciones es una generalización razonable de la materia divulgada en la descripción y es deseo del solicitante no restringirla toda vez que el arte previo está por determinarse. Teniendo en cuenta esto, la objeción a este respecto se debe dar por superada.

**IV. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS
REIVINDICACIONES**

1. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la Reivindicación 1, según la cual las expresiones *"bajo condiciones de manera que expresan tal proteína"* y *"tratamiento con calor"* no son precisas y no permiten diferenciar la invención del estado de la técnica, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el Examinador, puesto que el solicitante tiene el derecho de reclamar la protección para todo el concepto inventivo desarrollado independiente de las condiciones específicas de cada paso y solamente será necesario revelar características que diferencian la invención del arte previo. De esta manera y teniendo en cuenta que no hay arte previo que afecte la patentabilidad de la invención esta objeción debe darse por superada.

2. Con respecto a la objeción del examinador en contra de la Reivindicación 1 según la cual los términos *"una proteína de interés"* y *"una célula hospedera"* abarcan una gran cantidad de posibilidades, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo ya que éstos no solo son entendibles para una persona versada en la materia sino que además corresponden a una generalización razonable de la materia divulgada en la descripción y los ejemplos de la solicitud. Así, es deseo del solicitante mantener dichas expresiones en el pliego reivindicatorio toda vez que el arte previo más cercano aún está por determinarse. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

3. Con respecto a la objeción del examinador en contra de la Reivindicación 1, por supuestamente contener resultados a alcanzar dada la expresión *"el potencial redox"*

de tal amortiguador se mantiene por debajo de -0 mV durante tal tratamiento con calor", es preciso aclarar que el fragmento objetado corresponde a una característica técnica funcional de la invención, que en este caso se hace indispensable para que una persona medianamente versada en la materia pueda entender a cabalidad la invención y reproducirla. De acuerdo con lo anterior, el fragmento objetado no solo puede, sino que debe estar en la Reivindicación y esta objeción debe tenerse por superada.

4. Con respecto a la objeción del examinador en contra del término "-0 mV ", respetuosamente se desea mencionar que tal expresión corresponde a una unidad de medida perfectamente clara y entendible para cualquier persona medianamente versada en la materia. Teniendo en cuenta lo anterior, esta objeción debe darse por superada.

5. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las Reivindicación 4 según la cual esta es imprecisa por comprender la expresión "*al menos*", se desea poner de presente que es deseo del solicitante mantener esta expresión ya que establece los requisitos mínimos para que una persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención, teniendo en cuenta que la limitación de la materia a un rango o valor específico constituiría una limitación excesiva al alcance que dejaría por fuera múltiples posibles configuraciones que alcanzarían de igual manera el efecto deseado y solucionarían el problema técnico que enfrenta la invención. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada se debe tener por superada.

V. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Presento junto con este memorial el pago de tasa adicional para el estudio de 4 reivindicaciones adicionales.

VI. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VII. ANEXOS

1. Resumen
2. Pago en línea por concepto de 4 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22392-0841-0014-9
LAG\LAG\ID-297240\WPC22392
No. M-2017-297240\LAG

RESUMEN

La presente invención se refiere a un método para manufacturar una proteína expresada en una célula huésped. El método comprende: cultivar dichas células huésped bajo condiciones tales que expresan dicha proteína, recoger las células huésped del fluido de cultivo celular, añadir tampón a las células huésped y someter las células huésped en tampón a tratamiento térmico. Este método permite obtener una proteína con niveles reducidos de impurezas relacionadas con el producto.