

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2016/0003107
Solicitud de patente de invención titulada: “POLIPÉPTIDOS DE LAS TOXINAS A Y B DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE MUTANTES”
Solicitante: WYETH LLC.
Nuestra Ref.: P2013/000179B

RESPUESTA AL OFICIO No. 6018, NOTIFICADO EL 28 DE ABRIL DE 2017

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A):

1. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio no cumple con lo establecido en la citada Circular única puesto que no corresponde con ninguna de las reivindicaciones del Capítulo Reivindicatorio de la solicitud con radicado 13-252702-00005-0000 del 29 de febrero de 2016, y por tanto no se evidencia una división literal como es requerido.

b- i) En primer lugar, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud divisional el 7 de junio de 2016, en donde ahora el polipéptido comprende “una cadena lateral de aminoácidos modificada químicamente por 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida) (EDC) y N-hidroxisuccinimida (NHS)” en la Reivindicación 1.

ii) Respecto a las objeciones presentadas, difiero respetuosamente de la opinión técnica del Examinador al comparar la materia reclamada en la solicitud divisional y en la solicitud parental. Contrario a las conclusiones a las que llega el Examinador luego de revisar los dos capítulos reivindicatorios (el radicado en respuesta al primer examen de la solicitud parental y el de la presente divisional), la materia que se reclama en la divisional **no** está contenida en la materia reclamada en la solicitud parental. Es decir, no se reclama prácticamente el mismo objeto como indica equivocadamente el Examinador, puesto que la solicitud parental reclama una composición que comprende un primer polipéptido de secuencia SEQ ID NO: 4 y un segundo polipéptido de la SEQ ID NO: 6, mientras que la solicitud divisional reclama un polipéptido aislado de la SEQ ID NO: 4.

Ahora bien, el análisis para determinar si la división cumple el requisito de “división literal” no debería basarse en este caso en las reivindicaciones presentadas en respuesta al examen emitido por la SIC el 29 de febrero de 2016 (ya concedidas), puesto que si solo la división literal de las ultimas reivindicaciones es aceptable, significaría que cualquier modificación a las reivindicaciones de la solicitud parental implicaría el abandono de la materia eliminada de las reivindicaciones, lo que limita los derechos del inventor y limita el alcance de la práctica divisional de la materia debidamente descrita y apoyada en el Capítulo Descriptivo. De hecho, la Resolución 3716/2016 no especifica claramente que para presentar una solicitud divisional se debe hacer la división literal del último Capítulo Reivindicatorio Modificado presentado en la solicitud parental, en lugar de las reivindicaciones originalmente presentadas. Por el contrario, la Resolución 3716/2016 establece que la base para presentar solicitudes divisionales es que las modificaciones de la solicitud original no afecte el entendimiento de la solicitud parental. Por todo lo anterior, la nueva Reivindicación 1 de la divisional es la misma que se presentó originalmente en la WO2012/143902. Por todo lo anterior, es claro que la solicitud divisional cumple con el requisito de división literal.

2. a- El Examinador señala que el Capítulo Descriptivo de la solicitud divisional no cumple con lo estipulado dentro de la Circular Única, puesto que no está acorde con lo reclamado en el Capítulo Reivindicatorio de la misma.

b- En respuesta a la objeción del Examinador, me permito adjuntar un Capítulo Descriptivo Modificado que se ha ajustado al alcance de la materia reclamada por la presente Solicitud Divisional. En particular, se ha retirado la información relacionada con la materia reclamada en la solicitud parental, esto es, aquella relacionada con las composiciones que

comprenden los polipéptidos de SEQ ID NO: 4 y SEQ ID NO: 6, que se reclama en dicha solicitud. En consecuencia, considero superada cualquier objeción al respecto.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Descriptivo Modificado;
- Capítulo Reivindicatorio Modificado.