

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11

Evento: 378

Actuación: 444

Re: PI.-**MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION, OSAKA UNIVERSITY y NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION CHIBA UNIVERSITY**.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "**PROTEÍNA DE UNIÓN A RGMa**".-Clase **C07K 16/28**.-Expediente número **NC2017/0011975**.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea del 1 de diciembre de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° **17022** emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar los siguientes comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. PODER.

Me permito presentar a ese Despacho copia de los documentos que acreditan a la SUSCRITA (ALICIA LLOREDA) y/o a la doctora ANA MARIA CASTRO WEY y/o a la doctora TATIANA CARRILLO en los términos del parágrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con las sociedades MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION, OSAKA UNIVERSITY y NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION CHIBA UNIVERSITY, domiciliadas respectivamente en Osaka, Osaka y Chiba, Japón.

En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme personería, en este asunto, de conformidad con el documento de Representación Legal para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotá de las sociedades MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION, OSAKA UNIVERSITY y NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION CHIBA UNIVERSITY, otorgado a favor de la SUSCRITA (ALICIA LLOREDA) y/o a la doctora ANA MARIA CASTRO WEY y/o a la doctora TATIANA CARRILLO de acuerdo con la copia que adjunto al presente expediente (Artículos 26 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones).

4. **MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

En primer lugar, antes de responder a las objeciones de la Señora Examinadora, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **capítulo reivindicatorio modificado**, que reemplaza al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **capítulo reivindicatorio modificado**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud tal como fue originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas del capítulo descriptivo.

Dichas modificaciones se exponen a continuación:

- ✓ **Nuevas reivindicaciones 1, 2 y 4 a 11:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 17, 18 y 20 a 27 originalmente presentadas.
- ✓ **Nueva reivindicación 3:** corresponde a la reivindicación 19 actualmente presentada, en donde se modificó la redacción con el fin de incluir que el anticuerpo anti-RGMa puede ser un anticuerpo humano o un anticuerpo quimérico. Dicha modificación encuentra pleno sustento a lo largo de la memoria descriptiva.

De acuerdo a lo anterior, me permito señalar que las **reivindicaciones 1 a 16 y 28 a 31** del Capítulo Reivindicatorio actualmente presentado fueron **eliminadas** del documento modificado. Asimismo, me permito aclarar que el orden de enumeración y dependencia de las nuevas reivindicaciones se ha reajustado de conformidad con las modificaciones previamente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 11 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera más clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud, y que cuenta con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

5. **TÍTULO.**

Ahora, la Señora Examinadora señala que el título contiene referencias a usos.

Tomando en consideración esta objeción y atendiendo a las sugerencias de la Señora Examinadora, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud de tal manera que se lee como sigue:

“PROTEÍNA DE UNIÓN A RGMa”

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título no contiene referencias a materia no patentable, por lo que amablemente solicito que esta objeción sea dada por superada.

6. PAGO POR EXCEDENTES DE REIVINDICACIONES.

La Señora Examinadora señala la necesidad de que se pague la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada. En respuesta a lo anterior, me permito expresar que el pago por la reivindicación adicional **11** que comprende el nuevo capítulo reivindicatorio se efectuó por pago en línea a través de la plataforma SIPI junto con la radicación del presente memorial.

7. CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

Ahora bien, frente a la claridad y la concisión del capítulo reivindicatorio, la Señora Examinadora afirma lo siguiente:

- ✓ *"La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque no define estructuralmente la proteína de unión a RGM-a reclamada y sólo la caracteriza mediante su capacidad de neutralizar la actividad inhibidora del crecimiento neurítico de RGMa sin inhibir su unión a neogenina, por lo cual la reivindicación incluiría múltiples secuencias que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud. Se sugiere definir la proteína de unión indicando la SEQ ID NO de la cadena ligera y la SEQ ID NO de la cadena pesada, o la SEQ ID NO de la región variable de cadena ligera y la SEQ ID NO de la región variable de cadena pesada, o las SEQ ID NO de los 6 CDRs, lo anterior teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo."*

Frente al señalamiento anterior me permito señalar que, tal y como se indicó en el numeral 3 del presente memorial, la reivindicación 1 ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio modificado que se presenta junto con el presente documento.

Por lo tanto, amablemente solicito que dicha objeción sea retirada.

- ✓ *"Las reivindicaciones 1 a 6 no son claras porque mencionan que la proteína de unión "se une a RGMa de humano, rata y/o ratón", "se une a los péptidos EEVNAVEDWDSQG (SEQ ID NO: 26 en el listado de secuencias), NQQIDFQAFHTNAE (SEQ ID NO: 27 en el listado de secuencias), PTAPETFPYET (SEQ ID NO: 28 en el listado de secuencias), y/o KLPVEDLYYQA (SEQ ID NO: 29 en el listado de secuencias)", "se une a los péptidos de las SEQ ID NO: 26 y 27", "se une a los péptidos de las SEQ ID NO: 26, 27 y 28 en el listado de secuencias", "se une a los*

péptidos de las SEQ ID NO: 26, 27 y 29 en el listado de secuencias", los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen la proteína de unión reclamada, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, las secuencias que conforman la proteína de unión en su cadena ligera y pesada, en sus regiones variables o en sus CDRs."

Ahora, con respecto a la objeción anterior, me permito reiterar que, tal y como se indicó anteriormente, las reivindicaciones 1 a 6 han sido eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio, presentado junto con este memorial.

En este sentido, se considera que la objeción de la Señora Examinadora a éste respecto queda completamente superada y amablemente solicito sea dada por superada dicha objeción.

Finalmente, el examinador indica que no obstante el examen se realizó a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el actual capítulo reivindicatorio incluye materia no patentable de acuerdo con el Artículo 14, toda vez que se reclama el uso de una composición.

Frente a tal afirmación, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio modificado presentado junto con el presente memorial no contiene dichas reivindicaciones. Por tanto, amablemente solicito que el Examinador de por superada dicha objeción.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar los siguientes documentos:

- Copia de las páginas **56 a 58** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio, el cual está conformado por **11 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado originalmente ante ese Despacho; y
- Copia de los documentos de poder otorgados por los 3 solicitantes.

9. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

10. Mi dirección es Calle 72 No. 5-83. Piso 6º. Bogotá D.C., Colombia.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com

notificacionespatentes@lloredacamacho.com