

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 444

Re: PI.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE TRANSFERRINA CON AFINIDAD DISEÑADA".-Clase C07K 16/28.- Expediente número NC2017/0012416.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea del 18 de diciembre de 2017.

2. Con el fin de dar respuesta al Oficio N° 17440 emitido por la División de Nuevas Creaciones, a continuación me permito presentar las siguientes modificaciones y comentarios en relación con los requerimientos y objeciones formulados por ese Despacho:

3. **CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

3.1. **Modificaciones al capítulo reivindicatorio.**

En primer lugar, 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:

- Se modificó **la reivindicación 5** de tal forma que se reemplazó el término "al menos" por "una o dos", además se agregó las dianas terapéuticas de la reivindicación 7 actualmente presentada.
- Se incluyó en **la reivindicación 6** el grupo donde se selecciona el antígeno cerebral, dicho cambio tiene sustento en la actual la reivindicación 7.

- Se eliminaron **las reivindicaciones 7, 14 a 23** del capítulo reivindicatorio modificado.
- Se modificó la numeración y dependencia de **las reivindicaciones 8 a 13** actualmente presentadas, de tal forma que en el capítulo reivindicatorio modificado son **las reivindicaciones 7 a 12**.

Dicho capítulo corresponde a un **capítulo reivindicatorio modificado queda conformado por 12 reivindicaciones** las cuales cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la memoria descriptiva y se refieren de manera clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud.

3.2. 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 5 no es clara porque utiliza la expresión "al menos", que es imprecisa y no permite distinguir la invención del estado de la técnica."*

De acuerdo a lo anterior, me permito llamar la atención en las modificaciones al capítulo reivindicatorio, las cuales se enlistan en el numeral 3.1. del presente memorial, en donde la expresión "al menos" ha sido remplazada por "una o más", definiendo de manera clara el rango de especificidades de unión.

Por lo tanto, amablemente solicito que dicha objeción sea dada por superada.

- ✓ *"Las reivindicaciones 5 y 6 no son concisas porque las expresiones "una diana terapéutica" y "un antígeno cerebral" abarcan múltiples posibilidades aún no exploradas por el solicitante y que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud."*

Ahora, con respecto a la objeción anterior, me permito mencionar que en el capítulo reivindicatorio modificado se modificó la reivindicación 5 de tal forma que ahora incluye los agente terapéuticos de la reivindicación 7, por lo tanto la expresión "una diana terapéutica" queda totalmente definida.

Adicionalmente, me permito indicar que el término "antígeno cerebral" queda totalmente claro a la luz de las modificaciones previamente mencionadas, ya que se incluyen dentro de las reivindicaciones 5 y 6 los posibles antígenos cerebrales de trabajo.

En consecuencia, respetuosamente me permito solicitar que la anterior objeción se reconsiderada.

- ✓ *“La reivindicación 7 carece de sustento porque no se evidencia en la descripción la obtención de anticuerpos que se unan a cada uno de los antígenos reclamados.”*

Frente al señalamiento anterior, me permito aclarar que dicha reivindicación ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio. Asimismo, las características de dicha reivindicaciones fueron incluidas dentro de las reivindicaciones 5 y 6, y en dicho la persona normalmente versada en la materia conocería los antígenos citados en dichas reivindicación, así como los anticuerpos que se unen a dichos antígenos, ya que son bien conocidos y utilizados en el campo técnico de trabajo.

En este sentido, me permito aclarar que la invención se refiere a un anticuerpo anti receptor de transferrina reclamado en la reivindicación 1, útil para el transporte de un anticuerpo terapéutico a través de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, es claro que la invención funciona con cualquier anticuerpo terapéutico.

Finalmente, me permito resaltar que el nuevo capítulo reivindicatorio es totalmente claro y conciso. Asimismo, dicho capítulo modificado supera completamente las objeciones de claridad y concisión presentadas por el Señor Examinador y, por lo tanto, cumple a cabalidad con lo estipulado por el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

3.3. **Reivindicaciones relativas a uso.**

A este respecto, la Señora Examinadora señala que el capítulo reivindicatorio contiene reivindicaciones relativas a uso las cuales no son patentable de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión Andina 486/2000.

En respuesta a lo anterior, me permito señalar que, de acuerdo a lo mencionado en el numeral 3.1. del presente memorial, en el capítulo reivindicatorio modificado, se han eliminado las reivindicaciones 14 a 20, las cuales se referían a usos.

Con base en lo anterior, amablemente solicito que dicha objeción sea dada por superada.

4. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

Por otra parte, la Señora Examinadora señala que el capítulo reivindicatorio contiene métodos de tratamiento, los cuales corresponden a materia no patentable de acuerdo con el Artículo 20 inciso d) de la Decisión Andina 486/2000.

Respecto a las anteriores objeciones, me permito llamar la atención sobre el capítulo reivindicatorio modificado, el cual se presenta junto a este memorial, en donde se han eliminado las reivindicaciones 22 y 23, y con ellas toda referencia a materia no patentable. Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente solicito que dichas objeciones sean dadas por superadas.

5. **PAGO POR REIVINDICACIONES EXCEDENTES.**

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 las reivindicaciones adicionales 11 a 23 se realizó por medio de la plataforma SIPI el día 12 de diciembre del 2017.

Por lo tanto, respetuosamente solicitó que las **reivindicaciones 11 a 12** del capítulo reivindicatorio modificado sean tenidas en cuenta.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

(a) Copia de las páginas **138 a 142** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado que consta de **12 reivindicaciones** y que reemplaza al actualmente presentado.

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

8. 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