

Señor
DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2018/0004152**, solicitud de patente de invención a favor de **GENENTECH INC.** Título: **CONJUGADOS DE ANTICUERPO-FÁRMACO DE PIRROLOBENZODIAZEPINA Y MÉTODOS DE USO**

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. 4934 notificado el 30 de abril de 2018.

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:

Excepción de la Patentabilidad

Las anteriores reivindicaciones 28, 29 y 53 – 65 fueron eliminadas del pliego reivindicatorio a fin de evitar hacer referencia a materia que no es meritoria de privilegio de patente.

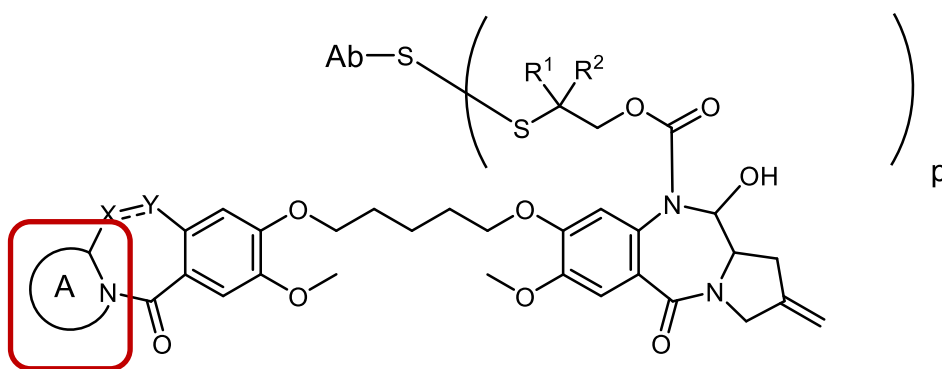
Reivindicaciones

De manera respetuosa, me permito expresar nuestro desacuerdo con la objeción sobre las reivindicaciones 25, 44 y 66 (ahora reivindicaciones 25, 42 y 51, respectivamente), puesto que, contrario a la afirmación del señor examinador, el término “alrededor” es completamente claro para un versado en la materia en vista de la presente solicitud, teniendo en cuenta que éste antecede características claramente definidas, por ejemplo, en las reivindicaciones 25 y nueva reivindicación 42 el término “alrededor” antecede el rango específico de 2 – 5, por lo que, evidentemente, se podría distinguir la presente invención del estado de la técnica; adicionalmente, es claro que dicho versado en la materia entendería el alcance del término “alrededor” en la nueva reivindicación 51, teniendo en cuenta que, el valor p es comúnmente un número entero, por lo que, es evidente que en dicha reivindicación se hace referencia a que este número es 2.

Además, de manera respetuosa, me permito disentir de la objeción sobre la reivindicación 27, puesto que el término “cantidad terapéutica” es claro para una persona versada en la materia en vista de la presente invención, teniendo en cuenta que, dicho agente terapéutico puede ser uno cualquiera de los mencionados en la descripción, página 38 – 46 y, para cada uno de dichos agentes terapéuticos se conoce ampliamente la cantidad que es terapéuticamente efectiva para el tratamiento especificado, por lo tanto, al seleccionar uno de dichos agentes terapéuticos, el versado en la materia, con base en el conocimiento general en el campo técnico farmacéutico, conocería también la cantidad efectiva terapéutica de éste. En consecuencia, es evidente que dicho término permite distinguir la invención del estado de la técnica.

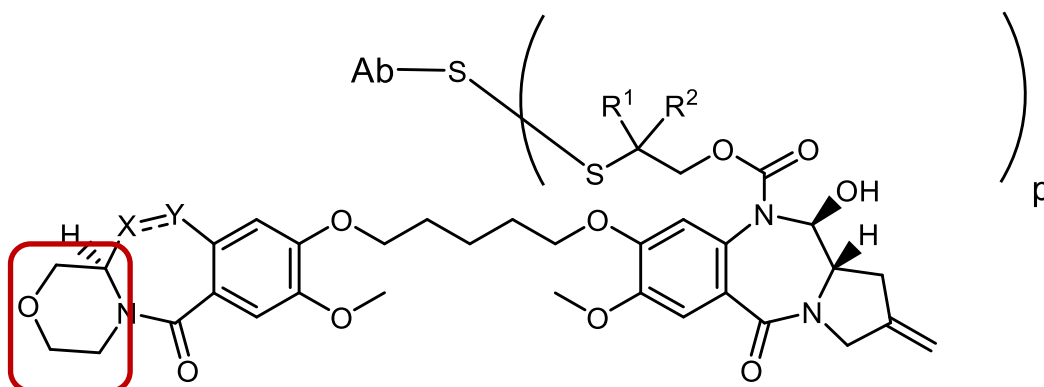
Ahora bien, respetuosamente me permito expresar nuestro desacuerdo con la objeción sobre la anterior reivindicación 30 (ahora reivindicación 28), puesto que, a pesar de que el método no especifica condiciones y otras etapas técnicas, un versado en la materia estaría en la capacidad de llevarlo a cabo. Adicionalmente, la GUÍA PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE Y MODELO DE UTILIDAD de su despacho, indica que: “si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto” y la persona del oficio normalmente versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales.” (subraya añadida). Por lo cual, es evidente que el versado en la materia estaría en la capacidad de entender el alcance del método definido en la anterior reivindicación 30 (ahora reivindicación 28).

Por otra parte, de manera respetuosa me permito disentir de la objeción sobre las anteriores reivindicaciones 34 – 42, 44, 45 y 47 (ahora reivindicaciones 32 – 40, 42, 43 y 45) puesto que, contrario a la afirmación del señor examinador, dichas reivindicaciones no presentan el mismo alcance de las reivindicaciones 11, 15 – 22 y 25 – 27, teniendo en cuenta que todas y cada una de las realizaciones reclamadas en las reivindicaciones 32 – 40, 42, 43 y 45 corresponden a modalidades específicas de conjugados anticuerpo-fármacos, por lo que, es evidente que al ser diferentes modalidades no corresponden ni incluyen el mismo alcance. Por ejemplo, la reivindicación 11 define un compuesto de anticuerpo-fármaco de fórmula (II) como se muestra:



En donde una de las modalidades indica que A es un anillo heterocíclico de 5 miembros o 6 miembros, opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado de F, alquilo C₁-C₆ o =C(R)₂, donde R se selecciona independientemente de H, F, alquilo C₁-C₆ o fluoroalquilo C₁-C₆.

Por su parte, la reivindicación 34 (ahora reivindicación 32) define un compuesto de fórmula IIb, como se muestra:



Esta simple comparación, permite identificar que el sustituyente A en el caso de la reivindicación 32 tiene un alcance más restringido que la reivindicación 11.

Finalmente, de manera respetuosa, me permito expresar nuestro desacuerdo con las reivindicaciones 11 – 26, puesto que, de acuerdo con la guía anteriormente mencionada y el extracto mencionado: “si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto” y la persona del oficio normalmente versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales.”. En este sentido, es pertinente mencionar que no se requiere presentar el desarrollo y las estructuras particulares de las “sales farmacéuticamente aceptables” del compuesto, puesto que, una persona del oficio normalmente versada en la materia estaría en la capacidad de desarrollar cualquiera de estas, de acuerdo con su conocimiento técnico en el área.

Como resultado 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.

Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio.

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