

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 851

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COMPRENDEN UN TRÍMERO DE LIGANDO DE LA FAMILIA DE TNF".- Clase C07K 14/705.-Expediente NC2017/0003212.-Div.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho mediante notificación en línea de Mayo 05 de 2017 mediante el Oficio N 6377.

2. **PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DIVISIONAL.**

Inicialmente, con el fin de dar respuesta a las objeciones de la examinadora, y dado que la Resolución No. 3719 de 2016 establece que *"Una solicitud divisional podrá presentarse como resultado del requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones, en aquellos casos en que se determina que la solicitud inicial carece de unidad de invención. **La Dirección de nuevas Creaciones señalará la manera en que deberá presentarse la o las solicitudes fraccionarias**"* (énfasis añadido), me permito manifestar que es deseo del solicitante dividir la presente solicitud de patente en dos (2) solicitudes **siguiendo los grupos inventivos planteados por la examinadora**, a saber:

- i. Una solicitud **original** compuesta por un capítulo reivindicatorio de **22 reivindicaciones**, las cuales se encuentran en el memorial como parte de la respuesta al requerimiento elevado por la SIC mediante **Oficio N° 6377**; y
- ii. Una **solicitud divisional** que comprende **22 reivindicaciones** que encuentran pleno sustento en el capítulo reivindicatorio de la solicitud original y en la memoria descriptiva presentada a este Despacho con la presente solicitud divisional.

En conexión con lo anterior, me permito resaltar que la anterior división de materia **responde a los grupos inventivos planteados por la examinadora** en su objeción a la unidad de invención de la presente solicitud,

A continuación específico, de manera detallada, la división de materia en cada una de las solicitudes anteriormente mencionadas:

- a) **Capítulo reivindicatorio de la solicitud original N° NC2017/0003212:**
"MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COMPREDEN UN TRÍMERO DE LIGANDO DE LA FAMILIA TNF" presentado ante su Despacho como parte de la respuesta al requerimiento elevado por la SIC mediante Oficio N° 6377.

Con base en lo anteriormente mencionado, la solicitud original ahora cuenta con un **capítulo reivindicatorio modificado** compuesto por **22 reivindicaciones**, las cuales comprenden el Grupo I planteado por la examinadora, a saber:

Grupo I (planteado por la examinadora): Molécula de unión a antígeno que contiene trímero de ligando de la familia de TNF, donde dicho miembro es 4-1BBL y donde la molécula comprende: i) un sitio de unión a FAP que contiene una primera cadena pesada con un dominio VH que comprenden la SEQ ID NO: 16 y una primera cadena ligera con un dominio VL que comprende la SEQ ID NO: 17, o una primera cadena pesada con un dominio VH que comprende la SEQ ID NO: 106 y una primera cadena ligera con un dominio VL que comprende la SEQ ID NO: 107, (ii) una segunda cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo que consiste en SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 97, SEQ ID NO: 98, SEQ ID NO: 99, SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111, SEQ ID NO: 113, SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 y SEQ ID NO: 173, y (iii) una segunda cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo que consiste en SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 96, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112, SEQ ID NO: 114, SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 y SEQ ID NO: 174. Así mismo, hace parte de este grupo inventivo la molécula de unión de la reivindicación 31.

- b) **Capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional: "MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COMPREDEN UN TRÍMERO DE LIGANDO DE LA FAMILIA TNF".**

La **solicitud divisional** cuenta con un **capítulo reivindicatorio** compuesto por **22 reivindicaciones**, las cuales comprenden el Grupo II planteado por la examinadora, a saber:

Grupo II (planteado por la examinadora): Molécula de unión a antígeno que contiene trímero de ligando de la familia de TNF, donde dicho miembro es 4-1BBL y donde la molécula comprende: i) un sitio de unión a CD19 que contiene una primera

cadena pesada con un dominio VH que comprenden la SEQ ID NO: 201 y una primera cadena ligera con un dominio VL que comprende la SEQ ID NO: 202, o una primera cadena pesada con un dominio VH que comprende la SEQ ID NO: 357 y una primera cadena ligera con un dominio VL que comprende la SEQ ID NO: 358, (ii) una segunda cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo que consiste en SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 108, SEQ ID NO: 111, SEQ ID NO: 113, SEQ ID NO: 115, SEQ ID NO: 117, SEQ ID NO: 119 y SEQ ID NO: 173, y (iii) una segunda cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo que consiste en SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 109, SEQ ID NO: 110, SEQ ID NO: 112, SEQ ID NO: 114, SEQ ID NO: 116, SEQ ID NO: 118, SEQ ID NO: 120 y SEQ ID NO: 174. Así mismo, hace parte de este grupo inventivo la molécula de unión de la reivindicación 37.

De acuerdo con lo anterior, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado de la solicitud parental NC2017/0003212 fue dividido **de acuerdo con los grupos inventivos planteados por la examinadora**. Tal división atiende a cabalidad de objeción plantada en el **Oficio N° 6377**, y por consiguiente, el capítulo presentado para la presente divisional cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en el Capítulo Primero, Título X de la Circular Única respecto a la división de solicitudes de patentes.

2.1. De conformidad con todo lo anterior, a continuación especifico los documentos anexos al presente memorial y que se relacionan con la solicitud divisional resultante del presente fraccionamiento:

Solicitud divisional: "MOLECULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COMPREDEN UN TRÍMERO DE LIGANDO DE LA FAMILIA TNF".

- (a) Me permito mencionar que los respectivos pagos por **i)** los derechos que causa el presente fraccionamiento, **ii)** el pago de Examen de Patentabilidad y **iii)** Pago de las reivindicaciones adicionales **11 a 22**, se efectuaron a través de la plataforma SIPI.
- (b) Nuevo Resumen-Objeto y Finalidad de la Invención (formato digital);
- (c) Páginas **1 a 506** del texto de la descripción de la solicitud divisional (formato digital);
- (d) Páginas **507 a 513** que corresponden al nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por **22 reivindicaciones** que, como se comentó previamente, encuentran pleno sustento en la descripción de la presente invención (formato digital);

- (e) Copia del documento que acredita a la suscrita ALICIA LLOREDA, y/o a la doctor GUSTAVO TAMAYO, y/o al doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o al doctor ENRIQUE ALVAREZ, en los términos del Párrafo 1º del Artículo 543 del Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, domiciliada en Basilea, Suiza. (formato digital);
- (f) Listado de secuencias (formato digital);
- (g) Figuras (formato digital); y
- (h) Formato Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes.

2.2. En cuanto a la reivindicación de la prioridad respecto de la solicitud divisional, es la misma invocada en la solicitud original, la cual fue reivindicada oportunamente en Fase Internacional de las solicitudes número: EP 14193260.8 del 14 de noviembre de 2014, EP 15183736.6 del 3 de septiembre de 2015 y EP 15188142.2 del 2 de octubre de 2015.

2.3. Ratifico a usted que la sociedad titular de la solicitud fraccionada en cuestión es **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.**, domiciliada en domiciliada en Basilea, Suiza.

2.4. De conformidad con lo establecido por el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000, solicito a ese Despacho se sirva aceptar y estudiar la solicitud divisional presentada y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com