

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente **No. NC2018/0013314**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
**“INMUNOGLOBULINAS CONJUGADAS QUE COMPRENDEN UN RESIDUO
LISINA MODIFICADO Y MÉTODOS PARA GENERARLAS”.**

Solicitantes: **EISAI R[&]D MANAGEMENT CO., LTD.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 14708** notificado el 27 de noviembre de 2020, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

Con el fin de superar las objeciones formuladas por falta de claridad a las reivindicaciones, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 53 reivindicaciones de acuerdo con las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486. Veamos:

El Examinador señala lo siguiente con respecto a la falta de claridad de las reivindicaciones:

- El capítulo reivindicatorio no es conciso porque, presenta un excesivo número de reivindicaciones para reclamar dos categorías inventivas de objetos.
- Las reivindicaciones 1, 2, 6, 7, 28 y 29 no son claras ya que, se refieren a un método para generar una inmunoglobulina conjugada o, a una inmunoglobulina

**CALLE 117 No. 5A – 35 / P.O. BOX 6349
TELÉFONO (571) 756 0770 FAX (571) 755 0158
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
castellanos@castellanosyco.co / www.castellanosyco.co**

conjugada y mencionan reiteradamente las expresiones: “en donde uno o más de los átomos de carbono pueden estar opcional e independientemente reemplazados por un átomo de nitrógeno, oxígeno o azufre, y en donde cada átomo de carbono y nitrógeno puede estar opcionalmente sustituido; o cada L es opcional e independientemente un residuo de aminoácido (...)”, “opcionalmente en donde el residuo de aminoácido natural que ha sido mutado a residuo (...)” u “opcionalmente en donde la inserción de uno a cuatro aminoácidos adicionales (...)”, las cuales son imprecisas e impiden establecer la estructura mínima de la inmunoglobulina conjugada.

- La reivindicación 6 no es clara porque contiene errores ortográficos ya que se refiere al residuo “Leusina 201” que en realidad debe escribirse como “Leucina 201”.
- La reivindicación 9 no es clara ya que presenta un error tipográfico y refiere la expresión: “reivindicación1” que debe escribirse “reivindicación 1”. Se sugiere al solicitante corregir el error tipográfico señalado.
- La reivindicación 29 no es clara ya que presenta errores de redacción toda vez que, señala la expresión: “en donde el residuo lisina modificado es o un residuo de aminoácido natural (...)” la cual es incoherente e impide la comprensión del objeto reclamado.
- La reivindicación 30 tiene errores de dependencia ya que se refiere como dependiente de “la reivindicación 59 o la reivindicación 60 (...)” sin que dicha numeración sea coherente o corresponda a alguna de las reivindicaciones precedentes.
- La reivindicación 50 no es clara porque tiene errores de redacción toda vez que, se refiere como: “El método de la reivindicación 29 (...)” sin embargo, la reivindicación 29 no tiene como objeto un método, sino una molécula de inmunoglobulina conjugada.
- La reivindicación 51 tiene errores de dependencia puesto que se refiere a una “inmunoglobulina conjugada de la reivindicación 51 (...)” y, por lo tanto no es posible establecer a que reivindicación precedente se refiere la dependencia de la misma.

A este respecto, se pone de presente que en el nuevo pliego reivindicatorio se ha revisado la redacción del mismo teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias del Examinador para superar las objeciones por falta de claridad de las reivindicaciones. En particular, se han realizado las siguientes modificaciones en el nuevo pliego:

- Se modificaron las reivindicaciones de manera tal que ahora el pliego contiene una única reivindicación independiente de método (reivindicación 1) y una única reivindicación independiente de producto (reivindicación 22).
- Con respecto al término “opcionalmente” incluido en las reivindicaciones 1, 2, 6, 7, 28 y 29, se pone de presente que las reivindicaciones 1, 7 y 28 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio y de otro lado, las reivindicaciones 2, 6 y 28 se han modificado eliminando el término “opcionalmente”.
- En el nuevo pliego reivindicatorio se incluye de manera correcta el término “Leucina” en lugar de “Leusina”, con el fin de que dicho nuevo pliego no contenga errores ortográficos.
- La reivindicación 9 ha sido eliminada del nuevo pliego reivindicatorio.
- La reivindicación 29 ha sido modificada reemplazando la expresión “es o” por simplemente “o”.
- Se corrigió la dependencia de la reivindicación 30.
- Se corrigió la redacción de la reivindicación 50 atendiendo las objeciones por falta de claridad debido a errores ortográficos y además, se corrigió la dependencia.
- Se corrigió la dependencia de la reivindicación 51.

De esta manera, las objeciones formuladas por falta de claridad de las reivindicaciones de la presente solicitud de patente se deben tener por superadas.

2. Presentación de nueva solicitud divisional

De acuerdo con el artículo 36 de la Decisión 486, el solicitante presenta una nueva solicitud divisional con un pliego reivindicatorio que comprende 50 reivindicaciones con No. de expediente NC2021/0002234 de febrero 23 de 2021 y cuya materia recitada corresponde a materia eliminada de la solicitud parental y en consecuencia, reivindica materia de invención distinta a aquella que se ha mantenido en la solicitud parental.

Además, vale la pena resaltar que las reivindicaciones de la solicitud divisional tienen sustento en las reivindicaciones originales y se refieren a un objeto distinto al objeto de las reivindicaciones de la solicitud parental.

3. Pago por concepto de un nuevo examen de la presente solicitud

De conformidad con la Resolución 59669 de septiembre de 2020, en el caso que se presenten modificaciones a la solicitud como respuesta a un requerimiento efectuado por la Dirección de nuevas Creaciones, el solicitante podrá pedir la realización de un nuevo estudio de patentabilidad (máximo dos) y deberá pagarse la tasa correspondiente a modificaciones y en el caso que corresponda, la tasa de examen de patentabilidad.

Para el presente caso, como se modifica el pliego reivindicatorio, se ha realizado el pago correspondiente por concepto de modificación del pliego reivindicatorio y además, por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

4. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 53 reivindicaciones.
- Comprobante de pago en línea de tasas oficiales por concepto de modificaciones voluntarias para la solicitud parental.
- Comprobante de pago en línea de tasas por concepto de solicitud de Examen de Patentabilidad adicional para la solicitud parental.
- Comprobante de radicación de nueva solicitud divisional.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.

MCA/mg

P5037



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0013314 Recibo: 21-17632 Fecha: 23/02/2021	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO CC: 39.779.654 Pago PSE No: 504237 CUS: 901836505
--	---

Patente PCT
INMUNOGLOBULINAS CONJUGADAS QUE COMPRENEN UN RESIDUO LISINA MODIFICADO Y MÉTODOS PARA GENERARLAS

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 171,500	\$ 171,500
TOTAL					\$ 171,500



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0013314 Recibo: 21-17643 Fecha: 23/02/2021	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO CC: 39.779.654 Pago PSE No: 504240 CUS: 901847074
--	---

Patente PCT
INMUNOGLOBULINAS CONJUGADAS QUE COMPRENEN UN RESIDUO LISINA MODIFICADO Y MÉTODOS PARA GENERARLAS

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,160,500	\$ 1,160,500
TOTAL					\$ 1,160,500

23/2/2021

NC2021/0002234 - NC Divisional de Patente/Modelo - Discutir el asunto



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

BANDEJA DE ENTRADA >

NC2021/0002234 - NC Divisional de Patente/Modelo - Discutir el asunto

Salir

Información		Discusión	
NC2021/0002234		Título	Presentación solicitud de divisional
NC Divisional de Patente/Modelo		Fecha de creación	23 feb. 2021
Solicitado en Patente PCT NC2018/0013314		Estado	Cerrado
Presentada		Mensajes	
Solicitud de PI relacionada		castellanosyconuevascreaciones - 23 feb. 2021	
NC2018/0013314		La solicitud de divisional ha sido presentada	
Patente PCT			
INMUNOGLOBULINAS CONJUGADAS QUE COMPRENDEN UN RESIDUO LISINA MODIFICADO Y MÉTODOS PARA GENERARLAS			
Requerimiento de Examen de Fondo			