

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0014995

Asunto: Solicitud de patente divisional solicitada en Patente PCT
NC2020/0016137: CONJUGADOS DE ANTICUERPO
MODULADOR DE EMPALME-FÁRMACO Y MÉTODOS DE USO

Solicitante: EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

Fecha de solicitud: 05 de noviembre de 2021

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

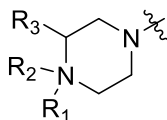
En respuesta al Oficio N° 9402, el Solicitante no aporta un Capítulo Reivindicatorio modificado de la presente solicitud, pues esta solicitud ya se encuentra limitada al conjugado anticuerpo-fármaco de Fórmula (I).

II. EN CUANTO AL REQUISITO DEL TÍTULO X DE LA CIRCULAR ÚNICA

La persona examinadora argumenta que *“la presente solicitud divisional comparte materia con la solicitud parenteral NC2020/0016137, ya que los conjugados anticuerpo-fármaco reclamados se encuentran comprendidos dentro de los conjugados anticuerpo-fármaco de Fórmula Ab-(L-D)p (I) de la solicitud parenteral del capítulo reivindicatorio presentado el 28 de enero de 2021 bajo el número NC2021/0000928”*.

Adicionalmente, esta persona aclara que *“la modificación de las reivindicaciones de la solicitud parenteral radicada el 10 de septiembre de 2021 bajo el número NC2021/0011897 no fue aceptada”* porque incluye un disclaimer que no había sido divulgado en la solicitud original.

A este respecto, deseo señalar que la materia de la solicitud parental NC2020/0016137 fue dividida mediante la inclusión del siguiente disclaimer:



“si Z” es y R³, R⁶ y R⁷ son H y R⁴ es metoxi y R⁵ es hidroxilo, entonces R¹ ni está ausente ni es metilo”

La inclusión de este disclaimer en la materia reivindicada en la solicitud parental NC2020/0016137 no corresponde a ninguna de las razones que establece el Manual Andino de Patentes para el rechazo de un disclaimer. Según este Manual, hecho con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

- “El examinador no aceptará el disclaimer cuando el solicitante lo utilice para:*
- a. Excluir variantes (modalidades) que no funcionan o para subsanar la descripción insuficiente.*
 - b. Lograr que la solicitud sea inventiva, por el hecho de excluir ese elemento. [Solicitud que no es inventiva cuando tiene ese elemento].*
 - c. Excluir un elemento que no estaba excluido explícitamente de la descripción. [Aunque la descripción no mencionara ese elemento].”¹*

Sin embargo, este disclaimer no se hizo con el fin de superar alguna afectación al nivel inventivo de la solicitud ni para excluir un elemento que no estaba excluido explícitamente de la descripción, sino para que la solicitud parental y la solicitud divisional no se superpusieran. Prueba de ello es que el disclaimer y la solicitud divisional fueron presentados antes de que se emitiera el primer examen de fondo de la solicitud parenteral.

Por lo tanto, deseo resaltar que la inclusión del disclaimer mencionado en la solicitud parental no incumple lo establecido para esta materia en la normatividad vigente para patentes en Colombia. Así, considero respetuosamente que la modificación a las reivindicaciones de la solicitud parental presentada el 10 de septiembre de 2021 debe ser aceptada. Con esto, la presente solicitud divisional cumple con los requisitos establecidos por la normatividad.

¹ Manual Andino para el Examen de Patentes. Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN). Agosto de 2022. Título 4.6.11

III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26, 27 y 36 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-15763-0841-0007-4

KAM\KAM\ID-310069\WPC15763

No. M-2023-310069\KAM