

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° NC2016/0001757

Solicitud de Patente de Invención titulada: “MOLECULAS DE ANTICUERPO QUE SE UNEN A LAG-3”

Solicitante: NOVARTIS AG Y IMMUTEP S.A.S.

Nuestra Ref.: P2016/000120

RESPUESTA AL OFICIO No. 10864, NOTIFICADO

EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo de prórroga legal previsto en el Artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizan los siguientes cambios:

- Fueron eliminadas las Reivindicaciones 2 a 5, 7 y 8, 10 a 16, 18 a 20, 23 a 66, 68 a 86, 88 a 110, 112 y 113, 115 a 118, 120 a 124, 126, 129, 131, 133 a 137, 142 a 150, 152 y 153,
- La nueva Reivindicación 2 es la antigua Reivindicación 6 e incluye la línea “y/o una molécula de anticuerpo monoespecífica o biespecífica” la cual tiene sustento en la página 22, líneas 5 y 6 del Capítulo Descriptivo;

- La nueva Reivindicación 3 es la antigua Reivindicación 9, incluye la línea “dos, tres o cuatro regiones” y nuevas secuencias de aminoácidos, las cuales tienen sustento en la línea 29 de la página 96, del Capítulo Descriptivo;
- La nueva Reivindicación 4 es la antigua Reivindicación 17, cambió su relación de dependencia e incluye nuevas secuencias de aminoácidos, las cuales tienen sustento en las líneas 15 y 19 de la página 97, del Capítulo Descriptivo;
- Las nuevas Reivindicaciones 5 y 6 son las antiguas Reivindicaciones 21 y 22 respectivamente e incluyen nuevas secuencias de aminoácidos, las cuales tienen sustento en las antiguas Reivindicaciones 23 a 66;
- Las nuevas Reivindicaciones 7 y 8 tienen sustento en las antiguas Reivindicaciones 67 a 86 y 87 a 110, respectivamente.;
- La nueva Reivindicación 9 tiene sustento en las antiguas Reivindicaciones 111 a 113 e incluye la línea “un anticuerpo monoclonal”;
- Las nuevas Reivindicaciones 10 y 11 tienen sustento en las antiguas Reivindicaciones 114 a 118 y 119 a 122 respectivamente;
- La nueva Reivindicación 12 tienen sustento en las antiguas Reivindicaciones 125 a 126;
- Las nuevas Reivindicaciones 13, 17, 18, 19, 20 y 21 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 127, 138, 139, 140, 141 y 151, respectivamente;
- La nueva Reivindicación 14 incluye la línea “y/o las CDRs 1 a 3 de cadena ligera” y aumentó su alcance a las SEQ ID NOs: 140 a 287;
- La nueva Reivindicación 15 tiene sustento en las antiguas Reivindicaciones 130 y 131 e incluye nuevas secuencias de aminoácidos que tienen sustento en las líneas 15 y 5 de las páginas 30 y 114 respectivamente, del Capítulo Descriptivo;
- La nueva Reivindicación 16 es la antigua Reivindicación 132 e incluye una nueva secuencia de aminoácidos, la cual tiene sustento en la línea 9 de la página 114 del Capítulo Descriptivo.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora indica que se debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

b- Considero superada la objeción en tanto que adjunto al presente memorial el poder de las sociedades Novartis AG y Immutep S.A.S.

3. a- La Examinadora señala que el título no debe contener referencias a usos.

b- En respuesta a las objeciones de la Examinadora, me permito señalar que el título ha sido modificado de la siguiente manera:

“MOLÉCULAS DE ANTICUERPO QUE SE UNEN A LAG-3”

De acuerdo con lo anterior, considero superada la objeción de la Examinadora en tanto se ha eliminado del título la referencia a usos.

4. a- La Examinadora señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- El Capítulo Reivindicatorio contiene 21 reivindicaciones, por lo que el pago de reivindicaciones adicionales corresponde a 11 reivindicaciones. En este sentido, me permito adjuntar el comprobante de pago correspondiente, por lo que considero superada la anterior objeción.

5. a- La Examinadora considera que la prioridad US 61/953,536 del 14 de marzo de 2014 no divulga las SEQ ID NO 59 en adelante, por lo que dicha fecha no se tendrá en cuenta para las reivindicaciones que se refieran las SEQ ID NO 59 en adelante, y para las mismas se tendrá en cuenta la prioridad US 62/059,690 de 03 de octubre de 2014.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que la solicitud **contenga**

una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la **verificación** de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones**. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente*”³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporcione **voluntariamente** un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

ii) Vale la pena resaltar además que el Solicitante **no ha pedido formalmente** que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*”.

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486.

iii) En el mismo sentido, es importante recordar que en relación con la evaluación de requisitos de forma, los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 no se refieren al análisis de la prioridad. Por lo tanto, el solicitante se reserva el derecho de manifestarse en relación con el análisis de la prioridad en el momento del trámite que considere conveniente, por lo que respetuosamente considero superada dicha objeción en relación con el examen de forma.

6. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: - Poderes
 - Capítulo Reivindicatorio Modificado
 - Recibo de pago por 11 reivindicaciones adicionales