

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 1189

Ref. Expediente N° NC2016/0006109

Señor(a)
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Modificaciones presentadas (Art 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones a las reivindicaciones presentadas el 18 de enero de 2017, porque no amplían la materia inicialmente presentada y se pagó la tasa respectiva.

2. Título

Se sugiere omitir del título las referencias a usos, toda vez que estos corresponden a materia no patentable.

3. Dibujos y secuencias

Dado que esta solicitud se refiere a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, deben presentarse las listas en formato digital de acuerdo con el estándar ST25. Se sugiere modificar el formato de las secuencias para que corresponda con dicho estándar.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara porque utiliza el término "y/o" para referirse a la presencia de los tres CDRs de cadena liviana que comprenden las SEQ ID NO: 23, 24 y 25. Se sugiere definir si la presencia de esos CDRs con esas SEQ ID NO es taxativa (y) u opcional (o). De igual manera, se le recuerda al solicitante que para caracterizar un anticuerpo se debe proporcionar las SEQ ID NO de los 6 CDR (3 de cadena ligera y 3 de cadena pesada).

Las reivindicaciones 2 a 4 no son claras porque no establecen las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud, sino que proporcionan resultados a alcanzar correspondientes a su capacidad de estimular una respuesta de linfocitos T específica, o de unirse a GITR con cierta constante de disociación, o de unirse a una

Oficio N° 1189

Ref. Expediente N° NC2016/0006109

región específica de GITR. Se sugiere omitir los resultados a alcanzar, ya que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

De igual manera, se sugiere definir las características esenciales de la invención, que contribuyen a la obtención de ese efecto y que corresponden a: las secuencias de cadena ligera y las secuencias de la cadena pesada; o, las secuencias de la región variable de la cadena ligera y las secuencias de la región variable de la cadena pesada; o, las secuencias de los 3 CDR de la cadena ligera y las secuencias de los 3 CDR de la cadena pesada.

Las reivindicaciones 6, 8 y 9 no son claras porque no definen las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud (un anticuerpo). Se sugiere incluir estas características, las cuales corresponden a las SEQ ID NO de las cadenas ligera y pesada; o, las SEQ ID NO de las regiones variables de cadena ligera y cadena pesada; o, las SEQ ID NO de los 3 CDR de la cadena ligera y las SEQ ID NO de los 3 CDR de la cadena pesada.

La reivindicación 7 no es clara porque utiliza el término "opcionalmente" para referirse a la carencia de lisina en el C terminal de una secuencia de cadena pesada. Se sugiere omitir el uso de este tipo de términos imprecisos porque restan precisión a la reivindicación y no permiten una comparación con el estado de la técnica.

La reivindicación 10 no es clara porque no define el ácido nucleico con base en sus características técnicas esenciales. Se sugiere incluir la SEQ ID NO de dicho ácido nucleico.

Las reivindicaciones 11 a 13 no son claras porque mencionan una composición pero no las características esenciales de la misma. Se sugiere definir la composición incluyendo la SEQ ID NO del anticuerpo (como se mencionó anteriormente), la SEQ ID NO, estructura química o nombre IUPAC de los agentes terapéuticos adicionales y las proporciones de ambos en la composición.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación,

Oficio N° 1189

Ref. Expediente N° NC2016/0006109

notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: SANDRA CAROLINA CRESPO CÁRDENAS
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ