

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. \_\_\_\_\_ S. \_\_\_\_\_ D. \_\_\_\_\_

Referencia: Expediente No. NC2016/0006109

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Anticuerpos contra el receptor del factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides (GITR)"

Solicitante: Bristol-Myers Squibb Company

## **RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO EL 30 DE ENERO DE 2017, OFICIO NO. 1189**

### **(EXAMEN DE FORMA)**

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

#### **1. Respuesta a las observaciones del Examinador**

##### **1.1 Título de la invención**

Su Despacho sugiere que se borre del título la referencia a usos.

Con el objeto de atender a la anterior observación presento un nuevo título sin hacer referencia a los usos de la siguiente manera:

"Anticuerpos contra el receptor del factor de necrosis tumoral inducido por glucocorticoides (GITR)"

De esta forma se da por superada la anterior observación.

## 1.2 Dibujos y secuencias

Su Despacho requiere que se presente las secuencias de nucleótidos o aminoácidos en el formato digital de acuerdo con el estándar ST25.

Con el objeto de atender a la anterior observación, presento las secuencias de nucleótidos o aminoácidos en formato digital de acuerdo con el estándar ST25.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

## 1.3 Claridad de las reivindicaciones

### 1.3.1 Reivindicación 1

Su Despacho establece que 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.

Con el fin de atender a la anterior observación y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, presento una nueva reivindicación 1 en la cual se corrigió un error tipográfico, ya que en la cuarta línea de la reivindicación se mencionó "y/o" siendo lo correcto el conector "y", lo que define el anticuerpo por todas las secuencias CDR.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

### 1.3.2 Reivindicaciones 2 a 4

Su Despacho establece que 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. Por lo que su Despacho sugiere que se omita los resultados a alcanzar.

Por otro lado, su Despacho 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.

Con el objeto de atender a la anterior observación, se aclara que las reivindicaciones 2 a 4 son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 que define el anticuerpo por las secuencias CDR. Por lo tanto, los anticuerpos están definidos por características esenciales y no solamente por su función.

De esta manera se da por superada la anterior observación.

### 1.3.3 Reivindicaciones 6,8

Su Despacho establece que las reivindicaciones 6, 8 y 9 no son claras porque no definen las características técnicas esenciales del anticuerpo.

Con relación a esta observación, mi representada está en desacuerdo ya que estas reivindicaciones son reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1 y en virtud de dicha dependencia los anticuerpos están definidos por características esenciales.

### 1.3.4 Reivindicación 7

Su Despacho establece que la reivindicación 7 no es clara porque utiliza el término "opcionalmente" para referirse a la carencia de la lisina en el C terminal de una secuencia de cadena pesada.

Con el objeto de atender a la anterior observación, el término "opcionalmente" se eliminó de la reivindicación 7 y se agregó una nueva reivindicación 8 para cubrir la materia objeto retirada.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

### 1.3.5 Reivindicación 10

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

Al respecto, respetuosamente mi representada considera que esta reivindicación es clara y no es necesario incluir identificadores de secuencias particulares. De hecho mi representada ha obtenido patente en otras solicitudes de patentes en Colombia donde se reivindican ácidos nucleicos sin mencionar secuencias específicas. Ver por ejemplo, las solicitudes de patentes colombianas No. 11.012.595 y 15.012.611.

#### 1.3.6 Reivindicaciones 11-13

Su Despacho menciona que las reivindicaciones 11-13 no son claras porque mencionan una composición pero no las características esenciales de la misma. Su Despacho sugiere definir la composición incluyendo la SEQ ID NO del anticuerpo, la SEQ ID NO, estructura química o nombre IUPAC de los agentes terapéuticos adicionales y las proporciones de ambos en la composición.

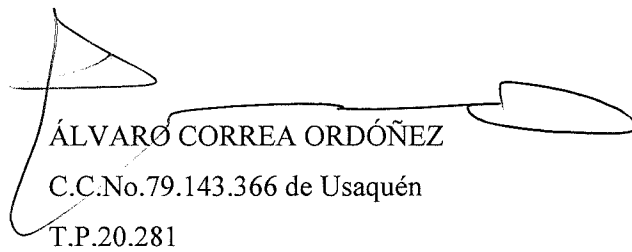
Al respecto, respetuosamente mi representada está en desacuerdo y considera que las reivindicaciones 11-13 son claras y concisas y no es necesario definir el agente activo por identificadores de secuencias ni tampoco es necesario proporcionar las proporciones de los componentes de la composición.

A manera informativa pongo en conocimiento del examinador que otra solicitud de patente colombiana fue otorgada en la cual no se especificó identificadores de secuencias dentro de la composición ni tampoco la proporción de los componentes. Ver por ejemplo, la solicitud de patente No. 15.075.851, en la cual se incluye reivindicaciones de composición que no definen el agente activo por identificadores de secuencias ni tampoco se proporcionan proporciones de los componentes de la composición. Otras solicitudes de patentes colombianas otorgadas en las cuales no se especifica las proporciones de los componentes en las composiciones son 11.012.595 y 15.012.611.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se continúe con el trámite correspondiente a la presente solicitud de patente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ  
C.C.No.79.143.366 de Usaquén  
T.P.20.281

Anexos:

- Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 14 reivindicaciones
- Listado de secuencias de nucleótidos o aminoácidos en formato digital
- Recibo de pago por una (1) reivindicación adicional.

BOGMGT/BOGDMS-#4213617-V1-P2016\_000049-MEMORIAL\_RESPUESTA\_OFICIO\_FORMA.DOC

