

Alexander Agudelo
Juan F. Acosta
Bibiana Agudelo
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Isabella Herrera
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Catalina Jiménez
Daniela González
Gina A. Arias
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Jorge A. Calderón
Alejandro Becerra
Luis E. Otero
Laura J. Parra
Juan David Rocha
María A. Troncoso
Laura M. Becerra
Karen L. García
Daniel Trujillo
Melissa J. Cely
Alejandro Loynaz
Camilo J. Yáñez
Martha P. Gaitán
Jorge E. Oviedo
Brian A. Adames
Nicolás S. Ardila
María A. Pava
Estefanía Espinal

Medellín

María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave
Daniel R. Durango
Laura Múnera
Cristian H. Ocampo
Sara López
Álvaro A. Fonseca
Estefanía Vargas
Andrés F. Ramos

Barranquilla

Beatriz E. Morales
José J. Dangond
Iván D. Herrera
Lialy L. Blanco

Bucaramanga

Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

Tokio

Carlos A. Parra

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0013356

Solicitud de Patente de Invención titulada: “ANTICUERPOS DE FACTOR XI”

Solicitante: NOVARTIS AG

Nuestra Ref.: P2017/000283

RESPUESTA AL OFICIO No. 105, NOTIFICADO EL 9 DE ENERO DE 2018

(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 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 entonces, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 19 reivindicaciones y donde se realizaron los siguientes cambios:

- las Reivindicaciones 1 a 5, 7 a 13, 15 a 18, 23, 24, 27 a 30, 32, 35, 36, 38 a 41 y 46 a 52 fueron eliminadas;
- se incluyen las nuevas Reivindicaciones 10 a 13;
- la nueva Reivindicación 1 corresponde a la antigua Reivindicación 6 y se modifica su redacción incluyendo las siguientes expresiones “*Un anticuerpo aislado anti-Factor XI (FXI)*”, “*o fragmento del mismo que se une dentro del dominio catalítico de FXI*” y “*en el que el anticuerpo se une a uno o más epítomos que*”, que encuentra soporte en la página 17 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 2 corresponde a la antigua Reivindicación 14 y se cambia “*nM*” por “*pM*”;
- la nueva Reivindicación 3 corresponde a la antigua Reivindicación 19;
- en las nuevas Reivindicaciones 6 y 7 se reemplazaron las expresiones “*cadena pesada variable*” y “*secuencia de cadena ligera variable*” por “*VH*” y “*VL*” respectivamente. Las Reivindicaciones corresponden a las antiguas Reivindicaciones 23 y 24 respectivamente;
- la nueva Reivindicación 10 encuentra soporte en la página 58 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 11 encuentra soporte en la página 58 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 12 encuentra soporte en la página 58 del Capítulo Descriptivo;
- la nueva Reivindicación 13 encuentra soporte en la página 64 del Capítulo Descriptivo;
- las dependencias y la numeración de las reivindicaciones fueron modificadas de acuerdo con las modificaciones señaladas anteriormente.

Valga la pena anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud

original ya que toda la información plasmada en las nuevas Reivindicaciones se encuentra en el Capítulo Descriptivo.

2. a- La Examinadora sugiere omitir del título la expresión “*métodos de uso*” por ser materia no patentable.

b- Considero superada la objeción en tanto que el título de la invención se ha modificado de manera que no hace alusión a materia no patentable, tal como sigue:

“ANTICUERPOS DE FACTOR XI”.

3. a- La Examinadora señala que es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

b- Respecto a la solicitud de pago de tasas por reivindicaciones excedentes me permito adjuntar el recibo de pago de las reivindicaciones excedentes, pagando un total de nueve (9) reivindicaciones adicionales por encima de la décima. Por lo tanto solicito amablemente a la Examinadora que se considere la totalidad del capítulo reivindicatorio para la siguiente etapa del trámite de la presente solicitud.

4. a- El Examinadora eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque no definen estructuralmente el anticuerpo reclamado y sólo mencionan el antígeno o el epítope al que se une;
- las Reivindicaciones 1 y 10 no son claras ni concisas porque reclaman el mismo objeto. De igual manera, la expresión “*Un aislado anti-FXI y/o anti-FXIa anticuerpo*” es confusa;

- las Reivindicaciones 1 a 10 no son claras porque utiliza la expresión “*fragmento*”, la cual es imprecisa y no permite distinguir la invención del estado de la técnica;
- la Reivindicación 10 no es clara porque menciona que el anticuerpo “*bloquea la unión a uno o más Factores IX, XIIIa y trombina*”, lo que corresponde a un resultado a alcanzar y no define el anticuerpo, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

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, valga la redundancia, **formales** 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 el Examinador verifique que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas, un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones 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”¹ (énfasis fuera de texto). 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),

¹ Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.

Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Por lo tanto, si bien se presenta voluntariamente un Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, considero que las objeciones elevadas por el Examinador respecto a la claridad y la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificadas y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables pues la claridad y patentabilidad, 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.

De hecho, 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*” (énfasis fuera del texto).

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.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho

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

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:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago por nueve (9) reivindicaciones adicionales