

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

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2018/0001238

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMBINACIONES DE UN
ANTICUERPO OX40 Y UN MODULADOR DE TLR4”**

**Solicitante: GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY
DEVELOPMENT LIMITED**

Nuestra Ref.: P2018/000020

RESPUESTA AL OFICIO No. 2207, NOTIFICADO EL 28 DE FEBRERO 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, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes modificaciones:

- se eliminan las Reivindicaciones 11 y 14 a 20;

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

- las nuevas Reivindicaciones 11 y 12 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 12 y 13 respectivamente.

Valga 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.

2. a- La Examinadora señala que de acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

b- Respetuosamente llamo la atención de la Examinadora sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como lo mencioné en el numeral 1 del presente escrito, el cual contiene un total de 12 reivindicaciones, por lo que adjunto el recibo de pago correspondiente a dos (2) reivindicaciones excedentes. 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.

3. La Examinadora señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Decisión 486, el resumen debe permitir precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

b- En respuesta a la objeción de la Examinadora, el resumen se ha modificado de la siguiente manera:

“La presente invención se refiere a combinaciones de proteínas de unión a antígeno (ABP) anti-OX40 y uno o más moduladores de TLR4, útiles para el tratamiento del cáncer o como moduladores de respuesta inmune.”

Adicionalmente, adjunto con esta respuesta se presenta el resumen modificado, el cual cumple con lo establecido en el Artículo 31 de la Decisión 486. Por lo anterior, considero completamente superada la objeción al respecto.

4. a- La Examinadora señala que el título no corresponde totalmente con la materia de la solicitud.

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

“COMBINACIONES DE UN ANTICUERPO OX40 Y UN MODULADOR DE TLR4”.

5. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 a 10 no son patentables de acuerdo con los literales a) a d) del Artículo 20 de la Decisión 486 toda vez que reclaman un método de tratamiento cuando se refieren a *“Una combinación”, la cual es definida en el Capítulo Descriptivo como que “la expresión <<combinación de la invención>> se refiere a una combinación que comprende un ABP anti-OX40 (...) y un modulador de TLR4 (...), cada uno de los cuales puede administrarse de forma separada o simultánea como se describe en este documento”*. La Examinadora indica que la definición de *“combinación”* en esta solicitud, tiene su esencia de forma explícita en que *“cada uno de los cuales puede administrarse”*, por lo cual se entiende que la combinación que se reclama, se refiere a que los compuestos de la solicitud se administran de la forma aquí determinada, lo cual es entendido como un método de tratamiento. De igual manera, la Examinadora argumenta que las composiciones de la invención también se entienden como un método de tratamiento, porque en el desarrollo del efecto técnico los ejemplos muestran los resultados de las administraciones de los compuestos, las cuales tienen vías diferentes, como intratumoral, intraperitoneal e intravenosa, las

cuales están vinculadas, sólo porque se administran a un mismo sujeto, mediante un determinado régimen, es decir que constituyen un método de tratamiento;

- el Capítulo Reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20d tal como usos y métodos de tratamiento.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales como la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) es 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 que se debe realizar 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 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

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.

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 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.

Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporciono **voluntariamente** un Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, considero que las objeciones elevadas por la Examinadora respecto a la patentabilidad en esta etapa del trámite son injustificadas y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la patentabilidad de las reivindicaciones **no debe** 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*”.

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.

5. 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:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado;
- Resumen Modificado;
- Recibo de pago por 2 (dos) reivindicaciones excedentes.