

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

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

Re.: No. NC2018/0000503

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “KIT QUE COMPRENDE  
COMPOSICIONES INMUNÓGENAS QUE COMPRENDEN  
GLUCOCONJUGADOS DE SEROTIPOS DE S. PNEUMONIAE”**

**Solicitante: PFIZER INC.**

**Nuestra Ref.: P2017/000288**

**RESPUESTA AL OFICIO No. 913, NOTIFICADO EL 30 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 de prorroga 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, el Capítulo Reivindicatorio Modificado se modifica eliminando las Reivindicaciones de la 19 a la 27;

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 información contenida en la solicitud original.

2. La Examinadora señala que se debe modificar el título de la solicitud, porque la referencia a "Composiciones inmunogénicas con antígenos sacáridos conjugados" es general

con respecto a lo comprendido dentro del objeto de la solicitud. Esto, teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud hace referencia explícita a un kit que comprende dos composiciones, donde dichas composiciones comprenden diferentes serotipos de *Streptococcus pneumoniae*.

b- Siguiendo las amables sugerencias de la Examinadora, y con el ánimo de facilitar el trámite de la invención, el título se modifica de la siguiente manera:

“KIT QUE COMPRENDE COMPOSICIONES INMUNÓGENAS QUE COMPRENDEN GLUCOCONJUGADOS DE SEROTIPOS DE *S. PNEUMONIAE*”

3. 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 el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como lo mencioné en el numeral 1 del presente memorial, el cual comprende 18 reivindicaciones en total, por lo que adjunto el recibo de pago correspondiente a las 8 reivindicaciones adicionales y por lo tanto considero superada la objeción de la Examinadora. De esta manera, solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones presentadas sean tenidas en cuenta por la SIC al momento de realizar el examen de patentabilidad de la presente solicitud.

4. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto al Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicación 1 no es clara porque la frase "*para la administración simultánea, concurrente, concomitante o secuencial de la primera y segunda composiciones inmunógenas*" hace referencia al uso de dichos kits;
- las Reivindicaciones 3 y 8 a 10 no son claras porque hacen referencia a término "*CRM197*", el cual no es preciso. Se sugiere mencionar en dichas reivindicaciones, en conjunto al mismo que este constructo corresponde a un toxoide tetánico nombrado de esta manera;
- el Capítulo Reivindicatorio contiene materia no patentable.

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 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”<sup>1</sup> (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), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.<sup>2</sup>

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 claridad 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.

---

<sup>1</sup> Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 5.3

<sup>2</sup> Ibíd. Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28

De hecho, vale la pena resaltar 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 claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

ii) Sin perjuicio de lo anterior, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador con respecto al término "CRM197". Lo anterior, debido a que este término es usado comúnmente para referirse a una proteína portadora en el campo de las vacunas conjugadas, como se puede en el capítulo descriptivo en la página 6 líneas 33 a 35, página 7 línea 1 y en la página 8 línea 3 a la 8 y líneas 14 a la 26.

iii) Adicionalmente, y solo con el ánimo de facilitar el trámite, me permito resaltar que se realizan modificaciones al Capítulo Reivindicatorio, tal como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial, en donde se eliminaron las Reivindicaciones de la 19 a la 27, alusivas a materia no patentable. Por lo tanto, considero superada cualquier objeción al respecto.

4. 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:

- Recibo de pago por 8 reivindicaciones adicionales;
- Capítulo Reivindicatorio Modificado;