

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0001646

Solicitud de Patente de Invención titulada: “ANTICUERPOS ANTI-TIM-3”

Solicitante: ELI LILLY AND COMPANY.

Nuestra Ref.: P2019/000005

RESPUESTA AL OFICIO No. 6823, NOTIFICADO EL 11 DE JUNIO DE 2020
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

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 45 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 originalmente el 22 de febrero de 2019. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se eliminan las Reivindicaciones 14 a 41.

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- El Despacho eleva las siguientes objeciones frente a la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- Las Reivindicaciones 14 y 15 no son claras ya que se refieren a variaciones en la estructura de los anticuerpos mediante las expresiones: “*forma un*

- enlace disulfuro inter-cadena con una de las cadenas ligeras*” o “*está glicosilado*”, y no mediante la referencia de los residuos de aminoácidos en posiciones específicas de la secuencia del anticuerpo. El Despacho recomienda hacer referencia a los aminoácidos sobre los que ocurren las modificaciones por su posición con respecto a una secuencia de referencia;
- las Reivindicaciones 16 a 19 no son claras ya que las células reclamadas no están definidas en términos de una línea celular. El Despacho sugiere referir adecuadamente la materia reclamada en el preámbulo de cada reivindicación;
 - las Reivindicaciones 20 a 23 no son claras dado que hacen referencia a un proceso para la producción de anticuerpo que no incluye la expresión “*in vitro*”. El Despacho recomienda caracterizar apropiadamente el método reclamado en el preámbulo de cada reivindicación;
 - la Reivindicación 24 no es clara ya que el anticuerpo reclamado es definido mediante el proceso de producción y no por sus características técnicas estructurales. El Despacho recomienda caracterizar el anticuerpo por las secuencias de aminoácidos de sus regiones variables de cadena ligera y pesada o de sus 6 CDRs de unión a antígeno.

Adicionalmente, el Despacho señala que las Reivindicaciones 26 a 41 hacen referencia a usos y métodos de tratamiento, lo cual constituye materia excluida de patentabilidad.

b- En respuesta a las objeciones mencionadas anteriormente, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el punto 1 del presente memorial. Particularmente, y solamente con el objetivo de facilitar el trámite de la presente solicitud, se eliminaron las Reivindicaciones 14 a 41, por lo cual considero completamente superada cualquier objeción frente a las mismas, en particular aquellas relacionadas con materia no patentable.

Así las cosas, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con lo establecido tanto en el Artículo 20 como en el Artículo 30 de la Decisión 486, en tanto que la materia reclamada está dentro de los lineamientos de materia susceptible de protección por medio de patente, y adicionalmente, es suficientemente clara para la persona medianamente versada en la materia.

3. a- El Despacho considera que el título no cumple con lo establecido en el Artículo 27 de la Decisión 486, ya que éste no se relaciona con el objeto de la invención.

b- Siguiendo las sugerencias del Despacho, y con el ánimo de facilitar el trámite, me permito modificar el título de la invención de la siguiente manera:

“ANTICUERPOS ANTI-TIM-3”.

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por concepto de examen de fondo.