

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E. S. D.

REF: Expediente No. **NC2019/0010943**, solicitud de patente de invención a favor de **BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, FIVE PRIME THERAPEUTICS, INC.** Título: **ANTICUERPOS DE UNIÓN A VISTA A pH ÁCIDO, MÉTODO PARA PREPARARLOS Y COMPOSICIÓN QUE LOS COMPRENDE**

**RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO**

**JUAN PABLO CADENA SARMIENTO**, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al Oficio No. 8407 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado el 6 de junio de 2022.

En respuesta a las observaciones realizadas como resultado del examen de fondo, es pertinente mencionar que las reivindicaciones cumplen a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000, razón por la que respetuosamente disiento de los comentarios del Examinador a este respecto. A continuación, sin embargo, se presentan argumentos y se mencionan las modificaciones realizadas para atender a cada uno de los requerimientos del Examinador:

**1. Capítulo Reivindicatorio**

Me permito dirigir la atención del Señor Examinador en el hecho que el Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial ha sido modificado de la siguiente manera:

- La reivindicación 1 ha sido modificada para especificar “*un anticuerpo aislado que se une específicamente al supresor de la activación de células T que contiene el domino V de inmunoglobulina (hVISTA) (...)*”. Esta modificación presenta sustento a lo largo del Capítulo Descriptivo de la solicitud. Así mismo, la referencia a P1 069065 ha sido eliminada de la lista de posibilidades de la región variable de cadena pesada (VH) que comprende VH CDR1, CDR2 y CDR3.
- Las reivindicaciones 33, 34 y 35 han sido modificadas para reemplazar la referencia a ‘una célula’ por ‘una línea celular’. Lo anterior, presenta sustento en el Capítulo Descriptivo de la solicitud.

Así las cosas, es importante mencionar que las modificaciones realizadas a las reivindicaciones cumplen en su totalidad con los requisitos establecidos en el Artículo 34 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que estas no involucran una ampliación a la protección correspondiente a la divulgación tal y como se presentó originalmente. Por el contrario, el Capítulo Reivindicatorio Modificado y adjunto al presente memorial cumple con los lineamientos establecidos por la Decisión Andina 486

## **2. Claridad de las reivindicaciones**

i) El Señor Examinador establece que la reivindicación 1 no es clara porque menciona “*P1-069065 (*”, donde la designación “*P1-069065*” es arbitraria y el paréntesis no tiene una finalidad gramatical. Adicionalmente, el Señor Examinador manifiesta que la reivindicación 1 no es clara porque menciona “*específicamente a hVISTA*”, sin embargo, no especifica las siglas. Se sugiere mencionar en el preámbulo “*Un anticuerpo aislado que se une específicamente al supresor de la activación de células T que contiene el dominio V de inmunoglobulina humana (hVISTA)*”

En respuesta, al anterior señalamiento, me permito resaltar que la referencia a “*P1-069065 (*” ha sido eliminada del Capítulo Reivindicatorio adjunto a este memorial de respuesta. Así mismo, la reivindicación 1 ha sido modificada para ahora especificar “*un anticuerpo aislado que se une específicamente al supresor de la activación de células T que contiene el dominio V de inmunoglobulina (hVISTA)*”. Por lo tanto, se consideran superadas las objeciones al respecto.

ii) La reivindicación 12 ha sido objetada porque no tiene sustento ya que menciona “*en donde el anticuerpo compite o compite de forma cruzada por la unión a hVISTA con uno o más anticuerpos que comprenden*”, por lo tanto, dicha reivindicación no relaciona las características técnicas esenciales estructurales del anticuerpo reclamado, solo lo define por el resultado que pretende alcanzar. Asimismo, cualquier anticuerpo que llegue a dicho resultado no tendría sustento en el capítulo descriptivo.

Con relación a lo anterior, me permito manifestar que contrario a lo señalado por el Examinador, la reivindicación 12 es totalmente clara y concisa al reclamar el anticuerpo aislado de cualquiera de las reivindicaciones 1-8. Específicamente, me permito resaltar que la reivindicación 12 depende de las reivindicaciones independientes 1 y 6 que definen un anticuerpo aislado a través de sus características estructurales. Así, las características descritas en la reivindicación 12, simplemente definen aún más el anticuerpo reivindicado a través de su capacidad de unión competitiva. Adicionalmente, en este punto me permito resaltar que las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente. Además, es relevante mencionar que la materia consignada en la reivindicación 12 no corresponde a un resultado a alcanzar ya que son características técnicas de la solicitud que permiten dar un entendimiento total acerca de los anticuerpos aislados reclamados, para que, de esta forma, una persona medianamente versada en la materia, pueda estar en capacidad de reproducir la invención.

Por lo anterior, respetuosamente solicito a ese Despacho, retirar las objeciones al respecto.

iii) La reivindicación 33 ha sido objetada porque menciona “una célula” sin especificar que se reclama es una “línea celular”. El Examinador sugiere encabezar la reivindicación como “línea celular”.

En conexión con lo anterior, siguiendo las sugerencias del Señor Examinador, me permito resaltar que la reivindicación 33 ha sido modificada explícitamente para reemplazar la referencia a “una célula” por “línea celular”.

Por lo anterior, me permito llamar la atención de ese Despacho en el hecho que la objeción a este respecto ha sido superada.

iv) Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

### **3. Descripción**

i) Con referencia a la Descripción de la solicitud, el Señor Examinador establece que la misma no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla), dado que, no es posible extrapolar la divulgación a cualquier anticuerpo que compite o compite de forma cruzada por la unión a hVISTA con uno o más anticuerpos que comprenden un VH que comprende la secuencia de aminoácidos listada en la reivindicación 12.

ii) A este respecto, me permito nuevamente señalar que el Examinador no ha comprendido enteramente el alcance de las reivindicaciones de la presente solicitud, ya que el anticuerpo aislado al que se hace referencia en esta solicitud, se encuentra definido a lo largo de las reivindicaciones 1-6, materia que encuentra soporte a lo largo del Capítulo Descriptivo de la solicitud, ya que se evidencia la región variable de cadena pesada (VH) que comprende CH CDR1, CDR2, CDR3 y la región de cadena ligera (VL) CDR1, CDR2 y CDR3 (página 233, descripción solicitud PCT). Además, particularmente al mencionar que el anticuerpo aislado al que esta solicitud hace referencia, compite de forma cruzada por la unión a hVISTA con uno o más anticuerpos que comprenden un VH con secuencias de aminoácidos específica, así como con secuencias de aminoácidos para la VL, se está haciendo referencia a características estructurales ADICIONALES de dicho anticuerpo aislado reclamado que además de encontrar sustento en la Descripción, son necesarias para la definición total de dicho anticuerpo.

Así las cosas, la descripción de esta solicitud divulga de forma suficientemente clara los anticuerpos aislados reclamados, mediante características estructurales que permite una comprensión total para que una persona capacitada en la materia técnica pueda ejecutarla. Por lo anterior, me permito respetuosamente solicitar a ese Despacho, eliminar las objeciones a este respecto, ya que en opinión del Solicitante, la Descripción cumple a cabalidad con los lineamientos dispuestos en el Artículo 28 de la Decisión 486.

#### 4. Novedad

i) El Señor Examinador asegura que la reivindicación 12 no es nueva en vista de las enseñanzas de D1 y D3 ya que dichos documentos divulgan el anticuerpo aislado de dicha reivindicación 12.

ii) A este respecto, en primer lugar, respetuosamente, me permito señalar que las tablas comparativas del señor Examinador solo mencionan el preámbulo de “*Anticuerpos que se unen a un supresor de inmunoglobulina de dominio V de activación de células T (VISTA)*”, dejando de lado lo más importante de un anticuerpo, que son sus cadenas de aminoácidos de cadena pesada (VH) y cadena ligera (VL), tal y como lo establece la presente solicitud.

Particularmente, la reivindicación 12 corresponde a una reivindicación **dependiente** de las reivindicaciones 1-8, lo que hace que esta reivindicación, no solo haga referencia a reivindicaciones anteriores, sino que también contenga **todas las características de aquella**. De hecho, el instructivo de patentabilidad establece lo siguiente con respecto a las reivindicaciones dependientes:

*“En consecuencia, una reivindicación dependiente **es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende** y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.*

*La reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes o dependientes o a reivindicaciones de los dos tipos simultáneamente, siempre que la dependencia sea clara y no haya contradicciones.*

*Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de algún elemento de la reivindicación independiente bien sea que se encuentre en el preámbulo o en la parte caracterizadora de dicha reivindicación independiente.*

***Una reivindicación dependiente es patentable, si la reivindicación independiente de la cual se deriva es patentable, por lo cual, en este caso, no hay que hacer búsqueda para la reivindicación dependiente” (negrilla fuera de texto)<sup>1</sup>***

Lo anterior es lenguaje básico de patentes y en este sentido, es evidente que la reivindicación 12 también debe ser reconocida como patentable en la medida que es **dependiente** de la reivindicación 1 cuya novedad y nivel inventivo fueron reconocidos en el oficio técnico (página 5) y por lo tanto no debe hacerse una nueva búsqueda de arte previo tal como lo establece la misma guía de patentabilidad. En este sentido, al depender de la reivindicación 1, los documentos citados D1 y D3 no divulgan las mismas secuencias de región de cadena pesada (VH) que comprende VH CDR1, CDR2 y CDR3 y la región variable de cadena ligera (VL) que comprende VL CDR1, CDR2 y CDR3 definidas para este anticuerpo.

---

<sup>1</sup> Instructivo examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad. 2.6.4.2 Reivindicaciones dependientes Página 37.

De hecho, me permito resaltar que la Guía de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica. En el presente caso, es evidente que las características esenciales estructurales del anticuerpo no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Señor Examinador.

Es más, de acuerdo con la Guía para el examen de patentes de invención y modelo de utilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Examinador *debe “verificar si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad”*, por lo tanto al considerar los argumentos anteriormente expuestos, así como las modificaciones hechas a la reivindicación 1, la materia aquí reclamada es totalmente novedosa frente a las enseñanzas de dichas anterioridades y de ninguna manera D1 o D3 divulgan la misma estructura del anticuerpo con las mismas particularidades.

Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

**iii)** Así las cosas, y en vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la Decisión 486.

#### **Anexos**

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Tasa oficial

Atentamente,

**JUAN PABLO CADENA SARMIENTO**

T.P. No. 57.492 del C.S.J.  
C.C. 80.410.337 de Usaquén  
Calle 70 A No. 4 – 41