

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Exp) : **2021-NC2021/0001172**
Respuesta Oficio : **14418**
Nuestra Ref. : **1360-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante UNIVERSITY OF MIAMI según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

- **Título**

El señor Examinador afirmó que el título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones.

- El Solicitante acepta la modificación sugerida por el Examinador. Por lo tanto, el nuevo título en adelante será:



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

“ANTICUERPOS QUE SE UNEN A LA PROTEÍNA TIPO SPECK ASOCIADA A LA APOPTOSIS (ASC).”.

- Reivindicaciones ((Artículo 30 de la Decisión 486, Artículo 22 PCT)

El Sr. Examinador ha rechazado las anteriores reivindicaciones 1-28, 30-31, 35 y 36 por considerar que no están sustentadas por la descripción debido a la mención de *"un fragmento del mismo"* (reivindicación 1) o *"fragmentos de anticuerpos"* (reivindicaciones 2-28, 30-31 y 35-36) o se refieren a un anticuerpo monoclonal que se une a ASC que se caracteriza por un porcentaje de identidad con respecto a secuencias de referencia para sus regiones variables de cadena ligera y pesada (reivindicaciones 5-27).

- En respuesta a estas objeciones, se han eliminado las anteriores reivindicaciones 1-3 y 5-6, por lo que las objeciones antes mencionadas con respecto a dichas reivindicaciones quedarían salvadas.
- Las reivindicaciones restantes han sido debidamente reenumeradas y las subordinaciones fueron ajustadas consecuentemente.
- Además, se han modificado las anteriores reivindicaciones 4, 7-28, 30-31 y 35-36 para eliminar la frase *"fragmentos de anticuerpos"*, mientras que las anteriores reivindicaciones 7-27 se han modificado para eliminar todas las referencias al porcentaje de identidad con respecto a secuencias de referencia para cualquier región variable de cadena ligera y pesada respectiva.

El capítulo reivindicatorio que se aporta fue corregido para superar los requerimientos realizados por el examinador, sin que se amplíe la reclamación de



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

la invención tal como fue estudiada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente.

- **Descripción (Art. 28 D. 486)**

El Sr. Examinador manifiesta que:

“Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”

El Sr. Examinador afirma que la descripción solo proporciona evidencia concreta y desarrollo explícito a través de pruebas técnicas para los anticuerpos anti-ASC que comprenden un VH-CDR'1 SEQ ID NO: 6, un VH-CDR'2 SEQ ID NO: 7, una VH-CDR'3 SEQ ID NO: 8, una VL-CDR'1 SEQ ID NO: 12, una VL-CDR'2 SEQ ID NO: 13 y una VL-CDR'3 SEQ ID NO: 14 (Página 119, Tabla 2).

- Con el objeto de facilitar la concesión, el Solicitante ha modificado las reivindicaciones de manera de que ahora se reivindican anticuerpos anti-ASC que comprenden un VH-CDR'1 SEQ ID NO: 6, un VH-CDR'2 SEQ ID NO: 7, una VH-CDR'3 SEQ ID NO: 8, una VL-CDR'1 SEQ ID NO: 12, una VL-CDR'2 SEQ ID NO: 13 y una VL-CDR'3 SEQ ID NO: 14, lo que encuentra soporte en la página 119, Tabla 2 de la descripción tal como se presentó.

En vista de lo anterior, se solicita respetuosamente el retiro del referido rechazo.

- **Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)**



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

En relación con los antecedentes mencionados por el señor examinador, según las aseveraciones relacionadas que afectan la NOVEDAD y el NIVEL INVENTIVO, nos permitimos aclarar y precisar lo siguiente:

- **Novedad y Nivel Inventivo (Art 16 y 18 D 486):**

Su despacho hace relación a que la invención se ve afectada de Novedad respecto del documento D1: US20030077699, rechazando las anteriores reivindicaciones 1, 28-30 y 34-36 por carecer de novedad respecto de D1, mientras que las reivindicaciones 2-27 y 31-33 se rechazan por carecer de actividad inventiva respecto de D1.

- En respuesta, el Solicitante sostiene que se eliminaron las anteriores reivindicaciones 1-3 y 5-6. En consecuencia, las reivindicaciones se basan en la anterior reivindicación 4 (nueva cláusula principal) , que es un anticuerpo monoclonal caracterizado por una VH-CDR'1 SEQ ID NO: 6, una VH-CDR'2 SEQ ID NO: 7, una VH-CDR'3 SEQ ID NO: : 8, un VL-CDR'1 SEQ ID NO: 12, un VL-CDR'2 SEQ ID NO: 13 y un VL-CDR'3 SEQ ID NO: 14.
- Además, D1 no enseña ni sugiere un anticuerpo monoclonal. Caracterizado por los HCDR1-3 y LCDR1-3 específicamente citados en la nueva reivindicación 1, ni por sus beneficios técnicos citados como se encuentran en los Ejemplos en la descripción presentada aquí. En particular, se demostró que un anticuerpo con las 6 CDR enumeradas en la nueva reivindicación 1 reduce significativamente la inflamación y la lesión pulmonar aguda (ALI) en ratones que experimentan una lesión cerebral traumática (ver el Ejemplo 1 de la descripción tal como se presentó), así como también mejora los resultados funcionales en ratones que experimentan encefalomiелitis autoinmune (ver Ejemplo 3 de la descripción tal como se presentó).



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

- D1 no enseña ni sugiere un anticuerpo que comprenda los HCDR y LCDR mencionados en la nueva reivindicación 1, y mucho menos los efectos funcionales de un anticuerpo con la estructura reivindicada. En consecuencia, las reivindicaciones aquí presentadas son novedosas e inventivas y se solicita respetuosamente el retiro de las objeciones por falta de novedad y actividad inventiva.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas

Confirmamos a su despacho que en la fecha **se han pagado las tasas por las modificaciones en las reivindicaciones, que se aportan con esta respuesta a examen de patentabilidad,** mediante el sistema SIPI, tal como puede ser verificado en el expediente citado.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



MILENA MEJÍA OSORIO,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com