

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.:Expediente No. **NC2022/0001164**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: "MÉTODOS PARA TRATAR TRASTORNOS MEDIADOS POR ANTICUERPOS CON ANTAGONISTAS DE FCRN".

Solicitante: **GENZYME CORPORATION**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 20561** notificado electrónicamente el 25 de noviembre de 2024, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Sobre las reivindicaciones

El Examinador señala lo siguiente:

Con respecto a las modificaciones presentadas

- Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada bajo el número NC2022/0012682 el 6 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina no acepta las modificaciones propuestas, por cuanto aquellas amplían la materia divulgada inicialmente.
- El capítulo reivindicatorio modificado no es aceptable porque las reivindicaciones 16 a 29 reclaman un kit para la formación de imágenes para diagnóstico en un sujeto humano, que no había sido divulgado inicialmente, y no se encuentra sustentando en la descripción y las

reivindicaciones inicialmente presentadas, por lo cual se amplía el objeto de la solicitud. Así mismo, se advierte que la solicitud no divulga kits que comprendan un antagonista de FcRn con un dominio Fc modificado junto con un anticuerpo radiomarcado. Por el contrario, la descripción se refiere a un método para mejorar la formación de imágenes para diagnóstico que comprende administrar el antagonista de FcRn, sin que se evidencie la obtención de un producto tipo kit.

Con respecto a las reivindicaciones estudiadas

- Como el solicitante pagó 19 reivindicaciones adicionales el 6 de septiembre de 2022, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 29 del radicado N° NC2022/0001164 del 4 de febrero de 2022.

Con respecto a las excepciones de patentabilidad

- El objeto de las reivindicaciones 1 a 12 y 17 a 29 no es patentable, toda vez que reclaman un método para tratar un trastorno mediado por IgG en un sujeto, que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de un antagonista de FcRn que comprende un dominio Fc modificado.
- Por su parte, las reivindicaciones 13 a 16 no son patentables porque reclaman métodos para mejorar la formación de imágenes para diagnóstico o para reducir la exposición de un tejido no diana a un anticuerpo radiomarcado que comprenden la administración a un sujeto de un antagonista de FcRn que comprende un dominio Fc modificado, lo cual también está exceptuado de patentabilidad.

A este respecto, se pone de presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio comprendiendo 41 reivindicaciones que se encuentran debidamente soportadas en la descripción inicial de la presente solicitud de patente (PCT/US2020/043533, publicada como WO 2021/016571) como se muestra en la siguiente tabla:

Reivindicación sustitutiva	Apoyo en la solicitud original (página:línea)
1	Reivindicaciones 1 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
2	Reivindicación 2

Reivindicación sustitutiva	Apoyo en la solicitud original (página:línea)
3	Reivindicación 3
4	Reivindicaciones 4 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
5	Reivindicaciones 5 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
6	Reivindicaciones 6 y 35; 5:14-7, 26:6-12 y 42:1-3
7	Reivindicaciones 3 y 6
8	Reivindicaciones 6 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
9	Reivindicaciones 3 y 6
10	Reivindicaciones 7 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
11	Reivindicaciones 8 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
12	Reivindicaciones 9 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
13	Reivindicación 10
14	Reivindicaciones 9, 31 y 35; 5:14-7, 26:6- 12 y 42:1-3
15	Reivindicación 10
16	Reivindicaciones 9 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
17	Reivindicación 10
18	Reivindicación 11
19	Reivindicación 12
20	Reivindicaciones 13 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
21	Reivindicaciones 13 y 35; 5:14-7, 26:6-12 y 42:1-3
22	Reivindicaciones 13 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
23	Reivindicación 14
24	Reivindicación 15
25	Reivindicaciones 16 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
26	Reivindicaciones 16 y 35; 5:14-7, 26:6-12 y 42:1-3
27	Reivindicaciones 16 y 35; 5:14-7 y 42:1-3
28	Reivindicación 17
29	Reivindicación 18
30	Reivindicación 19
31	Reivindicación 20
32	Reivindicación 21
33	Reivindicación 22
34	Reivindicación 23
35	Reivindicación 24

Reivindicación sustitutiva	Apoyo en la solicitud original (página:línea)
36	Reivindicación 25
37	Reivindicación 26
38	Reivindicación 27
39	Reivindicación 28
40	Reivindicación 29
41	Reivindicación 35

Ahora bien, de acuerdo con el examinador, las modificaciones a las reivindicaciones presentadas el 6 de septiembre de 2022 amplían la materia inicialmente divulgada en esta solicitud. En particular, el examinador se opone a las reivindicaciones 16-29 propuestas anteriormente porque se refieren a un kit para la obtención de imágenes diagnósticas en un sujeto humano. Teniendo en cuenta que el solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio que no incluye dichas reivindicaciones de "kit", es claro que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que el nuevo pliego reivindicatorio no se refiere a métodos de tratamiento ni a métodos de diagnóstico y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada.

Así entonces, es posible establecer que el nuevo pliego reivindicatorio presentado junto con el presente memorial es claro y no amplía la materia de invención inicialmente divulgada en la descripción de la solicitud de patente de la referencia.

2. Conclusión

En vista de las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, se concluye que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

3. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por cuarenta y un (41) reivindicaciones.
- Copia del recibo por concepto de modificaciones a las reivindicaciones y 12 reivindicaciones adicionales a las 29 reiiivndicaciones del radicado No. NC2022/0001164 del 4 de febrero de 2022.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

P5721/mgm



**Superintendencia de
Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2022/0001164
Recibo: 25-116396
Fecha: 12/02/2025

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
CC: 39.779.654
Pago PSE No: 1072458
CUS: 1262506934

Patente PCT

MÉTODOS PARA TRATAR TRASTORNOS MEDIADOS POR ANTICUERPOS CON ANTAGONISTAS DE FCNR

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 226,000	\$ 226,000
2	50005-01-02	Pago unitario reivindicacion adicional patente de invencion (A partir de de und/6 1/6 cima reivindicacion) (DESCUENTO INTERNET)	12	\$ 57,000	\$ 684,000
TOTAL					\$ 910,000

Página 1

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail:contactenos@sic.gov.co Conmutador:(571)5870000 Contact Center: (571)5920400