

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 16-086923- -00003-0000

Fecha: 2016-06-22 16:22:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCO
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

JV

Trámite: 011 Evento: 378 Actuación: 444

Referencia: Expediente 16.086.923

Asunto: Solicitud de patente para: "MODULADORES DEL FACTOR DEL
COMPLEMENTO B".

Solicitante: IONIS PHARMACEUTICALS, INC.

Fecha de solicitud: 07 de abril de 2016

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCON USCATEGUI identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 5007, notificado por fijación en lista el 03 de mayo de 2016.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se han eliminado las reivindicaciones 1 a 18, 23 a 37, y 39 a 94.
2. Se han modificado las reivindicaciones 19, 20, 21 y 22, y 38 y se han re numerado como nuevas reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 6
3. Se ha incluido una nueva reivindicación la cual ha sido numerada como reivindicación 3.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 332 2365 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-20 - Oficina 201 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 84 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. En cuanto al número de reivindicaciones independientes el cual a juicio de ese Despacho es excesivo, como primera medida me permito aclarar que ni en la Decisión 486 ni en la Guía para Exámenes de esta Superintendencia se establece un número máximo de reivindicaciones independientes permitido.

No obstante, mi representada ha reducido el capítulo reivindicatorio a un total de 6 reivindicaciones, en las cuales solo 1 reivindicación es independiente.

2. En cuanto a las objeciones de claridad elevadas frente a las reivindicaciones 1 a 10 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, informo que las mismas han sido eliminadas en el nuevo capítulo reivindicatorio que presento junto con este memorial.

III. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

1. Las reivindicaciones dirigidas a usos y a métodos de tratamiento del pliego reivindicatorio original han sido eliminadas en el nuevo pliego que adjunto a este escrito.

IV. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

En virtud de que el nuevo capítulo reivindicatorio que presento solo contiene 6 reivindicaciones, no resulta necesario efectuar el pago de tasa por reivindicaciones adicionales.

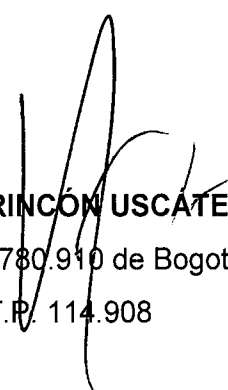
V. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VI. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones;

Señor Director,


ANDRÉS RINCÓN USCATEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22554-0841-0002-9
MMS\MMS\ID-288602\WPC22554
No. M-2016-288602\MMS

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que comprende un oligonucleótido modificado que consta de 10 a 30 nucleósidos enlazados que tienen una secuencia de nucleobases que comprenden cualquiera de las SEQ ID NOs: 440, 198, 228, 237, 444, 448, 450, 453, 455, 549 y 598, en las que el oligonucleótido modificado comprende:

un segmento interno que consta de desoxinucleósidos enlazados;

un segmento externo 5' que consta de nucleósidos enlazados; y

un segmento externo 3' que consta de nucleósidos enlazados;

en donde el segmento interno se ubica entre el segmento externo 5' y el segmento externo 3' y en donde cada nucleósido de cada segmento externo comprende un azúcar modificado.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en el que el oligonucleótido modificado consta de 20 nucleósidos enlazados que tienen una secuencia de nucleobases que consta de la secuencia indicada en SEQ ID NO: 440, 198, 228, 237, 444, 448, 450, 453 o 455, en las que el oligonucleótido modificado comprende

un segmento interno que consta de diez desoxinucleósidos enlazados;

un segmento externo 5' que consta de cinco nucleósidos enlazados; y

un segmento externo 3' que consta de cinco nucleósidos enlazados;

en donde el segmento interno se ubica entre el segmento externo 5' y el segmento externo 3', en donde cada nucleósido de cada segmento externo comprende un azúcar de 2'-O-metoxietilo; en donde cada enlace entre nucleósidos es un enlace de fosforotioato y en donde cada citosina es una 5-metilcitosina.

3. El compuesto de la reivindicación 2, en el que el oligonucleótido modificado consta de 20 nucleósidos enlazados que tienen una secuencia de nucleobases que consta de la secuencia indicada en SEQ ID NO: 440, en las que el oligonucleótido modificado comprende

un segmento interno que consta de diez desoxinucleósidos enlazados;

un segmento externo 5' que consta de cinco nucleósidos enlazados; y

un segmento externo 3' que consta de cinco nucleósidos enlazados;

en donde el segmento interno se ubica entre el segmento externo 5' y el segmento externo 3', en donde cada nucleósido de cada segmento externo comprende un azúcar 2'-O-metoxietilo; en donde cada enlace entre nucleósidos es un enlace de fosforotioato y en donde cada citosina es una 5-metilcitosina.

4. El compuesto de la reivindicación 1, en el que el oligonucleótido modificado consta de 16 nucleósidos enlazados que tienen una secuencia de nucleobases que consta de la secuencia indicada en SEQ ID NO: 598, en las que el oligonucleótido modificado comprende

un segmento interno que consta de diez desoxinucleósidos enlazados;

un segmento externo 5' que consta de tres nucleósidos enlazados; y

un segmento externo 3' que consta de tres nucleósidos enlazados;

en donde el segmento interno se ubica entre el segmento externo 5' y el segmento externo 3'; en donde el segmento externo 5' comprende un azúcar 2'-O-metoxietilo, un azúcar 2'-O-metoxietilo y un azúcar cEt en la dirección 5' a 3'; en donde el segmento externo 3' comprende un azúcar cEt, un azúcar cEt y un azúcar 2'-O-metoxietilo en la dirección 5' a 3'; en donde cada enlace entre nucleósidos es un enlace fosforotioato; y en donde cada citosina es una 5-metilcitosina.

5. El compuesto de la reivindicación 1, en el que el oligonucleótido modificado consta de 16 nucleósidos enlazados que tienen una secuencia de nucleobases que consta de la secuencia indicada en SEQ ID NO: 549, en las que el oligonucleótido modificado comprende

un segmento interno que consta de diez desoxinucleósidos enlazados;

un segmento externo 5' que consta de tres nucleósidos enlazados; y

un segmento externo 3' que consta de tres nucleósidos enlazados;

en donde el segmento interno se ubica entre el segmento externo 5' y el segmento externo 3'; en donde cada nucleósido de cada segmento externo comprende un azúcar cEt; en donde cada enlace entre nucleósidos es un enlace de fosforotioato; y en donde cada citosina es una 5-metilcitosina.

6. Una composición que comprende el compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5 o sal del mismo y un vehículo farmacéuticamente aceptable.