

P-11623

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-118.241**

Solicitud de patente a nombre de **JANSSEN BIOTECH, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **JANSSEN BIOTECH, INC.**, domiciliada en Horsham – Pennsylvania, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **6688** notificado por fijación en lista el 14 de junio de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito informar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Análisis a la Prioridad

El examinador indica que las reivindicaciones referentes a las secuencias 71 a 76 no son aceptadas dado que no estaban contenidas en la Primera Solicitud de Patente sobre la cual se reivindica Prioridad, ante lo cual el solicitante desea manifestar su completo desacuerdo, ya que los anticuerpos caracterizados por las secuencias 71 a 76, reivindicaciones 10 y 14 de la presente solicitud, sí son incluidas en el documento de prioridad WO2014US64302, específicamente en las páginas 21 a 27.

2. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veinte (20) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 2.1 Como primera medida, se aclara que se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de mejorar la claridad de la materia reclamada. Además, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 8, 19 y 29 a 37.

-
- 2.2 Se eliminó la referencia a los porcentajes de identidad en la antigua reivindicación 18.
- 2.3 Se incluyeron las correspondientes identificaciones de secuencia de la estructura del polinucleótido reclamado en la antigua reivindicación 25.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

3. Claridad del Capítulo Reivindicatorio

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

- 3.1 Como primera medida, se aclara que no se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 8, 19 y 29 a 37. De esta forma, las objeciones realizadas por el examinador a la antigua reivindicación 33, la cual hacía referencia a un uso; a la antigua reivindicación 19 que reclamaba materia no considerada una invención; a las antiguas reivindicaciones 29 a 32 y 34 a 37, las cuales hacían referencia a métodos de tratamiento y a las antiguas reivindicaciones 2 a 8 que contenían resultados a alcanzar, han sido subsanadas.

No obstante, mi mandante desea aclarar que los anticuerpos descritos en la presente solicitud son anticuerpos sintéticos y no de origen natural. Los anticuerpos de la invención se aislaron de bibliotecas de anticuerpos sintéticos visualizados en fagos, además diseñados mediante la maduración por afinidad y por la introducción de mutaciones adicionales para eliminar los residuos de aminoácidos que pueden representar un riesgo de desestabilización de los anticuerpos.

-
- 3.2 Adicionalmente, se informa que se eliminó la referencia a los porcentajes de identidad de las secuencias en la antigua reivindicación 18. De esta manera, la objeción realizada ha sido subsanada.
- 3.3 Finalmente, se aclara que la antigua reivindicación 25 ha sido modificada con el fin de incluir las correspondientes identificaciones de secuencia que proporcionan la estructura del polinucleótido reclamado. Adicionalmente, el solicitante manifiesta que como el código genético es bien conocido, la estructura del polinucleótido es evidente.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 20 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 6688 notificado por fijación en lista el 14 de junio de 2016, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por veinte (20) reivindicaciones.