

P-11996

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0000531**
Solicitud de patente a nombre de **HANMI PHARM CO., LTD.**

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 **HANMI PHARM CO., LTD.** domiciliada en Corea, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8638** notificado por fijación en lista el 22 de agosto de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Petitorio (Art. 27 D486)

Como primera medida y con relación al nombre de la invención objetado por el examinador en el oficio No. 8638, el solicitante desea modificar el título o nombre de la invención por “**UN ANÁLOGO DE INSULINA QUE TIENE AFINIDAD DE UNIÓN REDUCIDA AL RECEPTOR DE INSULINA**”, donde este nuevo nombre no incluye ni hace relación a “usos” que son considerados como no patentables en Colombia.

2. Modificaciones a la Solicitud

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones y la excepción a la patentabilidad, 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, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veintidós (22) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

-
- 2.1 Se eliminan las antiguas reivindicaciones 1 a 3 y 7.
 - 2.2 La nueva reivindicación 4 (antigua reivindicación 4) se ha modificado para incluir la expresión “nativa”.
 - 2.3 La antigua reivindicación 5 (nueva reivindicación 2) se ha modificado para incluir también el término “nativa”.
 - 2.4 La nueva reivindicación 9 (antigua reivindicación 13) se ha modificado para incorporar la materia técnica original de la reivindicación 14 y por ende, esta reivindicación ha sido cancelada.
 - 2.5 En la nueva reivindicación 15 (antigua reivindicación 20) se ha modificado para reemplazar la expresión “preparar” por el término correcto “proporcionar” y agregar la expresión “de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5” en aras de compartir las características técnicas de las reivindicaciones 1 a 5.

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 un número menor de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto definido con mayor claridad.

3. Claridad de la solicitud (Art 30 D486)

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.

Como primera medida, se aclara que las antiguas reivindicaciones 1, 2, 3 han sido eliminadas. En cuanto a la expresión “polímero biocompatible” en la reivindicación 13,

dicha expresión ha sido especificada mediante la incorporación de la materia técnica de la antigua reivindicación 14.

Adicionalmente, la reivindicación 21 se hace dependiente de las reivindicaciones 1 a 5 y la expresión “polímero biocompatible” ha sido especificada mediante la incorporación de las características técnicas de la antigua reivindicación 26.

De otra parte, en cuanto a la objeción del señor examinador en relación con que los análogos de insulina descritos en las antiguas reivindicaciones 3 a 7 no están definidos por la información específica de la mutación, nos permitimos decir que con la cancelación de las reivindicaciones 3 y 7 y la modificación en la nueva reivindicación 1 (antigua reivindicación 4) para incluir la expresión “nativa” con el fin de aclarar el objeto que es mutado.

Adicionalmente, llamamos la atención del examinador al hecho que el artículo 30 de la Decisión 486 requiere que las reivindicaciones de la solicitud sean “claras”, es decir que puedan ser entendidas por un experto en la materia, hecho que es aplicable en el presente caso, y si bien es cierto que una composición debe estar definida a partir de sus ingredientes, en ningún momento la legislación ni la práctica Colombiana establece u obliga a que la composición farmacéutica, o cualquier otro tipo de composición, incluya la proporción de los mismos, ya que esto sería algo relacionado directamente con el cumplimiento de los requisitos de novedad y/o nivel inventivo, los cuales deben ser analizados en una etapa posterior y no es aplicable en la instancia en la que se encuentra en el presente caso.

Le recordamos muy amablemente al señor examinador, que la solicitud en trámite se encuentra en la fase de “examen de forma”, tal como se define en el artículo 38 de la Decisión 486, donde en este examen formal, como su nombre muy claramente lo indica, se revisan los requisitos **formales** de la solicitud, más no la parte sustantiva relacionada con la invención como tal y el cumplimiento de los requisitos de novedad y/o nivel inventivo, razón por la cual la reivindicación 18 y todas las relacionadas con composiciones farmacéuticas son claras y cumplen con los requisitos **de forma** para la presente solicitud.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 22 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. 8683 notificado por fijación en lista el 22 de agosto de 2016, solicito atentamente sea tenida 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 que incluye veintidós (22) reivindicaciones.