

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia : Expediente No. NC2016/0001098
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT CHIMERIC ALKALINE
 PHOSPHATASE-LIKE PROTEINS
Solicitante : AM-PHARMA B.V

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ÁNDRES RINCÓN 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 del Expediente en Referencia.

I. EN CUANTO AL PODER DE REPRESENTACIÓN

Presento junto con este escrito el poder que me faculta para actuar en representación del solicitante, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

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

Mi representado se reserva el derecho de realizar el pago de tasas por cada reivindicación adicional presentada al momento de solicitar el examen de patentabilidad, dado que el nuevo capítulo reivindicatorio –anexado a este Escrito- no contiene mas de 10 reivindicaciones.

III. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

Con el fin de superar la objeción realizada por este Despacho, se han eliminado las reivindicaciones 4 a 9. Adicionalmente, con el fin de evitar esta objeción en el estudio de fondo, se eliminaron las reivindicaciones 14-16.

“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) 318 532 2365 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-20 - Oficina 201 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

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

1. Mi representado ha decidido acoger las sugerencias realizadas por este Despacho sobre la reivindicación 1, por lo anterior, esta ha sido modificada a fin de hacerla más clara.

Así mismo, mi representada quisiera hacer notar que, la SEQ ID NO: 1 –contrario a lo manifestado en el Requerimiento en referencia. Hace referencia a la secuencia de longitud completa de la fosfatasa alcalina de conformidad con la presente invención. Adicionalmente, contiene las modificaciones específicas a tres aminoácidos en comparación con la secuencia carALP/coronaALPP descrita en la publicación internacional WO2008/133511.

2. Mi representado, respetuosamente, desea manifestar que el polinucleótido de la reivindicación 2 y el vector de la reivindicación 3 si son claros dado que la proteína de la reivindicación 1 puede ser codificada por múltiples secuencias de nucleótidos diferentes.

Lo anterior se explica en la medida que muchos aminoácidos son codificados por más de un codón, lo cual es ampliamente conocido por un técnico en la materia.

Así mismo, en el estado de la técnica se encuentran disponibles muchos vectores diferentes que pueden ser utilizados para incorporar polinucleótidos de la reivindicación 2.

En concordancia con lo anterior, mi representado reserva su derecho de modificar las reivindicaciones 2 y 3 dado que restringir el alcance de protección de estas reivindicaciones a SEQ ID NO: específicos, se estaría privando al solicitante de su derecho de recibir una protección adecuada por su contribución al estado de la técnica.

Por otro lado, mi representado acogió la recomendación realizada por este Despacho y eliminó el término “sal farmacéuticamente aceptable del mismo”.

V. NUEVO 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 16 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. La reivindicación 1 fue modificada de la siguiente manera:

“1. Una proteína aislada que tiene actividad de fosfatasa, la proteína de longitud completa comprende una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 90% de identidad de secuencia con la secuencia de aminoácidos de longitud completa de SEQ ID NO: 1, con la condición de que el aminoácido en la posición 279 es leucina (L), el aminoácido en la posición 328 es valina (V) y el aminoácido en la posición 478 es leucina (L).”

2. Las reivindicaciones 4 a 9 se eliminaron.

3. La antigua reivindicación 16, nueva reivindicación 6, se cambió por:

“Un método para producir una proteína de la reivindicación 1, que comprende cultivar la célula hospedera de la reivindicación 4 o 5 y permitir que la célula hospedera produzca dicha proteína”.

4. La antigua reivindicación 13, ahora reivindicación 7, se modificó por:

“Una composición que comprende una proteína de conformidad con la reivindicación 1 y/o que se puede obtener por un método de la reivindicación 6”.

5. Se eliminaron las reivindicaciones 14-16.

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.

VI. 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.

VII. ANEXOS

- Poder de representación;
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones;

Señor Director,

ÁNDRES RINCÓN USCATEGUI
C.C. 79780910 de Bogotá
T.P. 114908 expedida por el C.S.J.

COLO-22961-0841-0001-8
AML\AML\ID-293389\WPC22961
No. M-2017-293389\AML