

P-13092

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2017/0002689**
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 3, obrando como apoderada de la sociedad **HANMI PHARM. CO. LTD.**, domiciliada en Hwaseong, Corea del Sur, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al Oficio No. **5759** notificado por comunicación electrónica el 24 de abril de 2017 y relacionado con requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar los siguientes argumentos y modificaciones en respuesta a dichos requerimientos, con fundamento en la facultad que confiere el Artículo 34 de la Decisión 486/00 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite.

1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

En primer lugar, me permito mencionar que es deseo del solicitante presentar junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 10 reivindicaciones y reemplaza al anteriormente presentado, el cual contempla las siguientes modificaciones:

- Las reivindicaciones 5, 6, 10 a 14 y 16 a 19 anteriormente presentadas fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio.
- La reivindicación 1 fue modificada para eliminar la expresión de “uso” que se encontraba en el preámbulo de la misma; y para definir el conjugado que la composición reclamada contiene de una manera más clara y restringida.
- Las reivindicaciones 2 a 4 fueron modificadas en conexión con la modificación a la reivindicación 1, para dirigirse a realizaciones preferidas de la presente invención.

-
- La reivindicación 7 anteriormente presentada (que corresponde a la reivindicación 5 del nuevo capítulo reivindicatorio) fue modificada para indicar los aminoácidos del agonista dual del receptor GLP-1/glucagón que forman la estructura cíclica.
 - La reivindicación 8 anteriormente presentada (que corresponde a la reivindicación 6 del nuevo capítulo reivindicatorio) fue modificada en su redacción para identificarse de una manera más clara y concisa las diferentes opciones de polímeros no peptídicos que el conjugado de la composición reclamada puede contener.
 - Las reivindicaciones 7 y 8 del nuevo capítulo reivindicatorio corresponden a nuevas reivindicaciones dirigidas a realizaciones preferidas de los polímeros mencionados en la reivindicación 6 del nuevo capítulo reivindicatorio.
 - Las reivindicaciones 9 y 15 anteriormente presentadas (que corresponden a las reivindicaciones 9 y 10 del nuevo capítulo reivindicatorio) fueron modificadas en su dependencia de acuerdo con las modificaciones arriba mencionadas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito resaltar que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y fueron realizadas con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en el oficio arriba mencionado.

Adicionalmente, con relación al número de reivindicaciones, atentamente me permito decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un número menor de reivindicaciones que el originalmente pagado y se refiere, en esencia, al mismo objeto, pero definido con mayor claridad y concisión.

2. Excepción de la patentabilidad

Por otra parte, en relación con lo mencionado por el examinador en cuanto a que: *«El objeto de las reivindicaciones 18 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a un método para prevenir o tratar una enfermedad del hígado no alcohólico, caracterizado porque comprende administrar la composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones precedentes con alto riesgo de o que tiene la enfermedad del hígado no alcohólico»*, me permito indicar que, tal y como se expuso en el numeral 1 del presente memorial, la reivindicación 19 anteriormente presentada fue eliminada del nuevo capítulo reivindicatorio.

3. Claridad, concisión y soporte del capítulo reivindicatorio

Finalmente, en relación con las objeciones de claridad y concisión del capítulo reivindicatorio planteadas por el examinador en el Oficio arriba mencionado, amablemente me permito manifestar que mediante las nuevas reivindicaciones quedan subsanadas dichas objeciones, toda vez que la presente invención se reclama de manera clara, concisa y con pleno soporte en la descripción de la presente solicitud. En este sentido, frente a cada objeción en particular, amablemente me permito señalar lo siguiente:

3.1. *«Indicar el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención».*

Con respecto a lo anterior, me permito manifestar que, tal y como se expuso en el numeral 1 del presente memorial, la expresión que indicaba el uso de la composición reclamada fue eliminada del preámbulo de la reivindicación 1. Por tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

3.2. *«Las reivindicaciones deben definir la materia a proteger por sus características técnicas esenciales, en el caso de las reivindicaciones 2 a 6 se encuentran las expresiones (...) corresponden a resultados a alcanzar y no a característica técnica esencial de la invención que no definen la invención puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado"».*

En conexión con lo anterior, me permito indicar que las expresiones objetadas por el examinador al considerarlas resultados a alcanzar fueron eliminadas del nuevo capítulo reivindicatorio. Por tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

3.3. *«Las reivindicaciones 6 a 18 no son claras ni concisas, porque presentan una estructura anular hipervariable en lugar de una estructura central definida, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger».*

En relación con lo anterior, me permito resaltar que en vista de las modificaciones a las reivindicaciones expuestas en el numeral 1 del presente memorial, la estructura del conjugado que la composición reclamada contiene es lo suficientemente clara y concisa para una persona normalmente versada en la materia. Por tanto, me permito solicitar a ese Despacho que la objeción a este respecto sea retirada.

En consecuencia, me permito manifestar que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto al presente memorial, que incluye 10 reivindicaciones, cumple a cabalidad con las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. **Anexos**

Finalmente, adjunto al presente memorial me permito presentar:

- Nuevo capítulo reivindicatorio que contiene 10 reivindicaciones.

Así pues, habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. 5759 notificado por comunicación electrónica el 24 de abril de 2017, 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

P-13092

Nuevo capítulo reivindicatorio

Junio 21, 2017

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un conjugado agonista dual del receptor de péptido 1 tipo glucagón (GLP-1)/glucagón de acción prolongada, en donde el conjugado comprende:

un agonista dual del receptor GLP-1/glucagón que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 24, 25 o 26;

una región Fc de inmunoglobulina; y

un polímero no peptídico, en donde el polímero no peptídico enlaza covalentemente el agonista dual del receptor GLP-1/glucagón a la región Fc de inmunoglobulina.

2. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el agonista dual del receptor GLP-1/glucagón comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 24.

3. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el agonista dual del receptor GLP-1/glucagón comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 25.

4. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el agonista dual del receptor GLP-1/glucagón comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 26.

5. La composición farmacéutica de conformidad con las reivindicaciones 3 o 4, caracterizada porque los aminoácidos 12 y 16 o 16 y 20 del agonista dual del receptor GLP-1/glucagón forman un anillo.

6. La composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el polímero no peptídico comprende polietilenglicol, polipropilenglicol, un copolímero de etilenglicol-propilenglicol, un poliol polioxietilado, alcohol polivinílico, un polisacárido, éter polivinil etílico, un polímero biodegradable, un polímero de lípido, ácido hialurónico, o una combinación de los mismos.

7. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque el polímero no peptídico es polietilenglicol.

-
8. La composición farmacéutica de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque el polisacárido es dextrano, una quitina, o una combinación de los mismos.
 9. La composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la región Fc de inmunoglobulina es aglicosilada.
 10. La composición farmacéutica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la composición comprende además un portador farmacéuticamente aceptable.