

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0012397

Asunto: Solicitud de patente para: FRAGMENTO DE ANTICUERPO FAB
ANTI-NGF HUMANO

Solicitante: ASTELLAS PHARMA INC.

Fecha de solicitud: 30 de noviembre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, 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 17754, notificado por fijación en lista el 20 de diciembre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- I.1. Se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 7, 10, 12, y 14 a 18.
- I.2. Se ha modificado la redacción de las nuevas Reivindicaciones 6 y 7 con el fin de facilitar su comprensión.
- I.3. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas de acuerdo con las modificaciones previamente enunciadas.

“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 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

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

A pesar de eliminar materia del Capítulo 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 LA CLARIDAD

II.1. Llamo la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, del cual, como se mencionó previamente, se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 7 y 10. Por lo tanto, considero superadas las objeciones elevadas frente a dichas reivindicaciones.

II.2. Respecto a las observaciones elevadas frente a las antiguas Reivindicaciones 1, 6 y 8, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo al Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)”*.¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder las objeciones en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud. Sin embargo, con miras a facilitar la comprensión de las nuevas Reivindicaciones 6 y 7, como se mencionó anteriormente, se ha modificado la redacción de dichas reivindicaciones de tal manera que ahora son completamente claras para la persona del oficio normalmente versada en la materia.

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

II.3. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. EN CUANTO AL TÍTULO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, y atendiendo la amable sugerencia del examinador, se ha eliminado el término “*Nuevo*” del título, de tal manera que ahora lee:

FRAGMENTO DE ANTICUERPO FAB ANTI-NGF HUMANO

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

IV. EN CUANTO AL LISTADO DE SECUENCIAS

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, y en vista de que la presente solicitud en efecto hace referencia a secuencias de nucleótidos y aminoácidos, apporto el listado de secuencias correspondiente en formato digital de acuerdo con el estándar ST25.

V. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON EXCLUSIONES A LA PATENTABILIDAD

Llamo nuevamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, del cual, como se detalló anteriormente, se han eliminado las antiguas Reivindicaciones 12 y 14 a 18. Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con los requisitos de acuerdo con a los lineamientos de los Artículos 14 y 20 (d) de la Decisión 486, ya que en él no se hace mención alguna a métodos de tratamiento o usos de la presente invención.

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

La Solicitante se abstiene de realizar el pago de tasa adicional por el número de reivindicaciones ya que el número de reivindicaciones en el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto es 10, por lo cual no se requiere el pago por excedente de reivindicaciones.

VII. 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.

VIII. ANEXOS

VIII.1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones;

VIII.2. Listado de secuencias en formato digital de acuerdo con el estándar ST25.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908