

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

Referencia : Expediente No. **16.086.923**
Asunto : Solicitud de patente para: **“COMPUESTOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN OLIGONUCLEÓTIDO MODIFICADO QUE CORRESPONDE A UN FACTOR DEL COMPLEMENTO B (CFB)”**
Solicitante : IONIS PHARMACEUTICALS, INC.
Fecha de solicitud : 01 de abril de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 16226, notificado por fijación en lista el 16 de noviembre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. La reivindicación 1 se ha modificado de manera que especifica que el compuesto reivindicado comprende un oligonucleótido modificado que consiste de 16 a 20 nucleósidos enlazados. La base para esta modificación se encuentra en la página 127, líneas 23-24 de la solicitud tal como se presentó originalmente.

2. La reivindicación 1 también ha sido modificada de manera que se especificó la longitud de los segmentos para cada uno de los oligonucleótidos definidos en la reivindicación. La base para esas modificaciones se puede encontrar en la página 136, líneas 8-21 de la solicitud tal como se presentó originalmente.

“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

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3. La reivindicación 1 también se ha modificado con el fin de limitar la materia a tipos particulares de azúcar modificada. La base para esas modificaciones se puede encontrar en la página 11, líneas 21-24, página 18, líneas 1-2 y página 136, líneas 8-21 de la solicitud tal como se presentó originalmente.

4. Se ha incorporado la nueva reivindicación 6. La base para esta nueva reivindicación se puede encontrar en la página 200, líneas 15-18 de la solicitud de patente tal como se presentó originalmente.

5. Se han añadido las reivindicaciones 8 a 19.

6. Finalmente, las reivindicaciones se han reenumerado y las dependencias se han modificado de acuerdo con los cambios realizados.

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.

II. MODIFICACIONES AL TÍTULO

El título se ha modificado de la siguiente manera:

“COMPUESTOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN OLIGONUCLEÓTIDO
MODIFICADO QUE CORRESPONDE A UN FACTOR DEL COMPLEMENTO B (CFB)”

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. En relación con la objeción realizada hacia la reivindicación 1, tal como se mencionó anteriormente, fue limitada de manera que ahora el oligonucleótido modificado que consiste de 16 a 20 nucleósidos enlazados. Por lo tanto, la objeción elevada a este respecto se debe tener por superada.

2. Teniendo en cuenta la objeción elevada hacia la reivindicación 1 porque no incluye la longitud de los segmentos de cada uno de los oligonucleótidos, tal como se mencionó antes, dicha reivindicación 1 fue modificada para incluir la longitud específica. Por lo tanto, la objeción elevada a este respecto se debe tener por superada.

3. Por otro lado, con respecto a la objeción elevada hacia el azúcar modificado porque no indica la naturaleza de la modificación, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, la reivindicación 1 fue modificada para limitar dicho azúcar a tipos particulares de azúcar modificada. Por lo tanto, la objeción elevada a este respecto se debe tener por superada.

4. Finalmente, con respecto a la objeción elevada hacia la reivindicación 3 porque contiene la misma materia de la reivindicación 2, mi representada manifiesta respetuosamente su desacuerdo ya que el alcance de la materia de la reivindicación 3 es más limitado que la reivindicación 2, es decir, en la reivindicación 3 se refiere a un “oligonucleótido modificado consta de 20 nucleósidos enlazados que tienen una secuencia de nucleobases que consta de la secuencia indicada en SEQ ID NO: 440...” mientras que la reivindicación 2 se refiere a un “oligonucleótido modificado consta de 20 nucleósidos enlazados que tienen una secuencia de nucleobases que consta de la secuencia indicada en SEQ ID NO: 440, 198, 228, 237, 444, 448, 450, 453 o 455...” . Por lo tanto, la materia de la reivindicación 3 es una modalidad preferida de la invención y no es necesario eliminarla del pliego reivindicatorio. Por lo tanto, la objeción elevada a este respecto se debe tener por superada.

IV. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Dirección de Nuevas Creaciones tenga observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo requerimiento en el marco del Artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

V. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones;
2. Comprobante de pago de tasa por reivindicaciones adicionales;
3. Comprobante de pago de tasa de examen de patentabilidad adicional.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22554-0841-0002-9
SGD\SGD\ID-299880\WPC22554
No. M-2018-299880\SGD