Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2017/0010845

Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODO PARA AUMENTAR EL PORCENTAJE DE LAS ESPECIES MULTIMÉRICAS DE FRAGMENTO DE UNIÓN A ANTÍGENO-FRAGMENTO VARIABLE DE DISULFURO (FAB-DSFV) DEL ANTICUERPO MONOMÉRICO

Solicitante: UCB BIOPHARMA SPRL

Fecha de solicitud: 25 de octubre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRES RINCON 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 **15591**, notificado por fijación en lista el 3 de noviembre de 2017, para lo cual pedí plazo adicional el 22 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 **35** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

Las modalidades preferidas de las antiguas reivindicaciones 2, 6, 7 y 9 han sido incluidas en reivindicaciones dependientes de las mismas.

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.

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

1. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la Reivindicación 1 según la cual esta no es clara porque comprende el término "*un agente reductor*", respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo ya que, contrario a lo afirmado por el Examinador, esta expresión no solo pueden ser fácilmente entendida por una persona medianamente versada en la materia en el contexto planteado, sino que además es necesaria con el fin de replicar la invención y entender por completo su alcance. Asimismo, dicho términos se encuentra definido de forma clara y precisa en la descripción de la presente solicitud, por lo que el alcance del pliego reivindicatorio se encuentra claramente definido. Lo anterior, si se tiene en cuenta que de conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Decisión 486 la descripción de una solicitud sirve para interpretar las reivindicaciones: "*El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas*". Por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

2. Con respecto a la sugerencia del Examinador respecto a la Reivindicación 1, según la cual está en esta se deberían incluir la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas del método, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el Examinador, puesto que el solicitante tiene el derecho de reclamar la protección para todo el concepto inventivo desarrollado independiente de las condiciones específicas de cada paso y solamente será necesario revelar características que diferencian la invención del arte previo. De esta manera, teniendo en cuenta que no hay arte previo que afecte la patentabilidad de la invención esta objeción debe darse por superada.

3. Con respecto a la objeción del examinador en contra de la Reivindicación 1 según la cual esta es imprecisa por comprender las expresiones "*al menos*" y "*uno o más*", se desea poner de presente que es deseo del solicitante mantener estas expresiones ya que estas establecen los <u>requisitos mínimos</u> para que una persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención, teniendo en cuenta que la limitación de la materia a un rango o valor especifico constituiría una limitación excesiva al alcance que dejaría por fuera múltiples posibles configuraciones que alcanzarían de igual manera el efecto deseado y solucionarían el problema técnico que enfrenta la invención. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada se debe tener por superada.

4. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las antiguas Reivindicaciones 2, 6, 7 y 9 según la cual estas no eran claras por comprender la expresión "*por ejemplo*", se desea poner de presente que tal y como se mencionó en el numeral I del presente memorial, las modalidades preferidas han sido incluidas en reivindicaciones dependientes. Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas se da por superada esta objeción.

5. Con respecto a la objeción del Examinador según la cual la Reivindicación 4, según la cual esta no está soportada en la descripción por reclamar agentes reductores que supuestamente no están descritos en la descripción, se desea poner de presente que aun cuando en la descripción no hay ejemplos de todos los posibles agentes reductores, la materia reclamada es una generalización razonable de la materia incluida en la descripción los ejemplos de la solicitud. Así, es deseo del solicitante mantener dichas expresiones en el pliego reivindicatorio toda vez que el arte previo más cercano aún está por determinarse. Teniendo en cuenta lo anterior, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

6. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la antigua Reivindicación 10 (nueva reivindicación 17), según la cual esta no era clara porque no define el aminoácido al cual se refiere, se desea poner de presente que en la descripción claramente se establece que "*En una modalidad, el agente reductor se emplea en presencia de un aminoácido, por ejemplo, un aminoácido hidrofóbico, un aminoácido polar o un aminoácido cargado" (líneas 3 a 5 de la página 18 de la descripción)*, el mismo que además es definido en la Reivindicación 18. Por tanto, es claro que el aminoácido al cual se hace referencia la Reivindicación 17está completamente definido y esta objeción debe darse por superada.

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

Presento junto con este memorial el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de **25** reivindicaciones adicionales.

IV. 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.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 35 reivindicaciones;

2. Pago en línea por concepto de tasa por 25 reivindicaciones adicionales;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotá
T.P. 114.908

COLO-22392-0841-0019-8
LAG\LAG\ID-299914\WPC22392
No. M-2018-299914\LAG