

Doctor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Calle 151 No. 18A-34

Oficina 409 Bogotá D.C.

C.P. 110131166 - Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 320 334 0887

Fax +57 1 812 3335

<http://www.tobos.com.co>

tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2017/0013720

Solicitantes: UNIVERSITY OF WASHINGTON;

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Título de la invención: Composiciones y métodos para tratar la enfermedad celiaca

RESPUESTA AL EXAMEN DE FORMA CONTENIDO EN EL OFICIO No. 548

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada según aparece debajo de mi firma, como apoderada de las sociedades UNIVERSITY OF WASHINGTON y THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, doy respuesta al examen de forma notificado por medio de correo electrónico del día 17 de enero de 2018, dentro del término de plazo.

1. Dibujos y secuencias

1.1. En respuesta a la observación de la Examinadora, presento ocho (08) figuras en ocho (08) páginas, correspondientes a las figuras de la solicitud.

2. Excepción de Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

2.1. La Examinadora establece que el objeto de las reivindicaciones 42 y 43 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, puesto que corresponde a un método de tratamiento que comprende la administración de un polipéptido a un individuo.

2.2. Para atender esta observación, la solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado donde se han retirado las reivindicaciones 42 y 43.

3. Reivindicaciones – Falta de soporte

3.1. La Examinadora señala que las reivindicaciones 1, 3, 4, 17, 19 y 20 no se encuentran completamente sustentadas en la descripción, puesto que no está probada la obtención de polipéptidos

entre 75% y 95% idénticos a la SEQ ID NO: 1 (reivindicaciones 1, 3 y 4) y SEQ ID NO: 71 (reivindicaciones 17, 19 y 20), ni que variaciones del 25% en las secuencias conserven la actividad esperada.

3.2. En respuesta a la observación de la Examinadora, la solicitante presenta un capítulo reivindicatorio modificado, en el cual ha decidido retirar las referencias a porcentajes de identidad de las reivindicaciones objetadas.

Con respecto a las reivindicaciones 1 y 17 (ahora reivindicación 13), la solicitante ha decidido eliminar la expresión *“por lo menos 75% idéntica a la secuencia de aminoácidos”* de estas reivindicaciones.

Con respecto a las reivindicaciones 3, 4, 19 y 20, la solicitante ha decidido retirarlas del capítulo reivindicatorio modificado.

4. Reivindicaciones – Concisión

4.1. La Examinadora establece que las reivindicaciones 1, 7, 15, 17, 18, 23 y 31 no son concisas, puesto que mencionan que el polipéptido comprende un cambio de aminoácidos en uno o más residuos, sin embargo, no especifican el aminoácido por el cual se sustituye cada posición, por lo cual las reivindicaciones abarcan un número excesivo de posibilidades.

4.2. Para atender esta observación, la solicitante ha especificado el aminoácido por el cual se sustituye cada posición en las reivindicaciones 1 y 17 (ahora reivindicación 13), de acuerdo a lo divulgado en las tablas 1 y 2 de la descripción de la presente solicitud.

Adicionalmente, la solicitante ha incluido la información reclamada en las reivindicaciones 8, 16, 21, 24 y 32 en las reivindicaciones 7, 15, 18, 23 y 31 (ahora reivindicaciones 5, 12, 14, 16 y 23) respectivamente.

De esta forma se retiran del capítulo reivindicatorio modificado las reivindicaciones 8, 16, 21, 24 y 32.

5. Reivindicaciones – Claridad

5.1. La Examinadora objeta las reivindicaciones 6 y 22, puesto que hacen referencia a *“dos o más residuos seleccionados del grupo”*, pero no definen dicho grupo, por lo cual estas reivindicaciones no son claras.

5.2. En respuesta a la observación de la Examinadora, la solicitante señala que el grupo al cual se hace referencia en la reivindicación 6 (ahora reivindicación 4) corresponde a cualquiera de los grupos mencionados en las reivindicaciones 1, 2 y 5 (ahora reivindicación 3).

En el caso de la reivindicación 22 (ahora reivindicación 15), el grupo al cual se hace referencia corresponde a cualquiera de los grupos mencionados en las reivindicaciones 17 y 18 (ahora reivindicaciones 13 y 14).

6. Reivindicaciones – Definición

6.1. La Examinadora señala que la reivindicación 21 no es clara, puesto que hace referencia a una serie de mutaciones entre las cuales se menciona la posición “235K, N/Q”, sin embargo, no es posible determinar si se refiere a que la posición 235 puede corresponder a cualquiera de K, N o Q o si se trata de un error y los residuos N/Q corresponden a otra posición.

6.2. En respuesta a esta observación, la solicitante aclara que la expresión objetada por la Examinadora corresponde a un error en la traducción de la solicitud. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la solicitante ha decidido retirar la reivindicación 21 del capítulo reivindicatorio.

7. Reivindicaciones – Secuencias enlazadoras

7.1. La Examinadora establece que la reivindicación 36 no es concisa, puesto que menciona que la etiqueta de histidina comprende "*un enlazador de entre 1-25 residuos de aminoácidos*", lo cual indica un infinito número de posibles secuencias enlazadoras y excede lo desarrollado por el solicitante.

7.2. Para atender esta observación, la solicitante aclara que las características de los enlazadores mencionados en la reivindicación 36 (ahora reivindicación 27) se encuentran especificadas en la página 78, líneas 17 a 25 y en la página 79, líneas 1 a 2 de la descripción de la presente solicitud. Adicionalmente, en la página 79, líneas 1 a 2 del capítulo descriptivo, se proporcionan ejemplos de estos enlazadores.

Por otro lado, es importante señalar que la secuencia de la etiqueta de histidina escindible se encuentra especificada en la reivindicación 37 (ahora reivindicación 28).

8. Reivindicaciones - Producto

8.1. La Examinadora objeta la reivindicación 41 puesto que reclama una composición farmacéutica que comprende "cualquiera de las reivindicaciones 1-37", por lo cual la reivindicación no es clara.

8.2. En respuesta a esta observación, la solicitante aclara que la reivindicación objetada por la Examinadora (ahora reivindicación 32) contiene un error de redacción, el cual ha sido corregido en el capítulo reivindicatorio presentado; en concreto faltaba la frase: “el polipéptido de”. Se agradece a la Examinadora por haber notado este error.

9. Modificación voluntaria

9.1. Junto con esta respuesta se presenta un capítulo descriptivo modificado, por cuanto por un error de traducción en la página 26, línea 5, se había designado la tabla en dicha página como “*Tabla 1*”. Lo anterior es incorrecto, puesto que la tabla corresponde en realidad a la Tabla 2. Este error ha sido corregido en el capítulo descriptivo modificado.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

11400910CO_MemorialExamenForma_300318