

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2016/0002745

Asunto: Solicitud de patente para: ÁCIDOS NUCLEICOS ANTISENTIDO PARA TRATAR DMD

Solicitante: NIPPON SHINYAKU CO., LTD. Y NATIONAL CENTER OF NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

Fecha de solicitud: 06 de octubre de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 **2456**, notificado por fijación en lista el 05 de marzo de 2018, para lo cual pedí plazo adicional el 31 de mayo de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **9** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 13 a 15 y 16 a 19 relacionadas con métodos de tratamiento o usos.
2. Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 5 a 7.
3. En la nueva reivindicación 1 se ha especificado que el oligómero reclamado comprende la secuencia SEQ ID NO: 1 y se han eliminado las posibles variaciones enumeradas en las opciones (a) a (c).
4. En la nueva reivindicación 2 se reclama de manera independiente la SEQ ID NO: 2 y se han eliminado las posibles variaciones enumeradas en las opciones (e) a (h).

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

5. En la nueva reivindicación 3 se han eliminado as posibles variaciones enumeradas en las opciones (i) a (j).

6. Se han reenumerado las reivindicaciones de acuerdo con las modificaciones realizadas.

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 AL TITULO

Respondiendo a la observación del Examinador sobre la supuesta amplitud del título de la presente aplicación, se desea poner de presente que es deseo del solicitante modificarlo como sigue: ***“ÁCIDO NUCLEICO ANTISENTIDO PARA TRATAR DMD”***. Así, el nuevo título refleja de manera precisa la materia a la que se refiere la invención y, en consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las antiguas reivindicación 1, según la cual esta no era clara por definir la secuencia de nucleótidos usando un enlazador abierto (“o”), se desea poner de presente que, tal y como se mencionó en el numeral I del presente memorial las reivindicaciones 1 y 2 fueron modificadas a fin de reclamar de manera independiente las secuencias correspondientes al oligómero antisentido de morfolino reivindicado. Teniendo en cuenta lo anterior se da por superada esta objeción.

2. El Examinador considera que las antiguas reivindicaciones 1 a 3 no eran concisas porque supuestamente tenían el mismo alcance. En relación con esta consideración se desea poner de presente que las reivindicaciones objetadas han sido enmendadas a fin de reclamar las secuencias SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2 de manera independiente.

Así mismo, debe notarse que la materia reclamada las reivindicaciones 1, 3 y 2, 4 es diferente en el sentido que las *expresiones de transición* usadas en dichas reivindicaciones le dan un diferente alcance a las mismas. En particular, mientras las reivindicaciones 1 y 2 tienen un enlace gramatical de tipo abierto (“*comprende*”), el cual “*el examinador interpretará que los productos o procedimientos incluyen también elementos no mencionados en la reivindicación*”, las reivindicaciones 3 y 4 utilizan la expresión de transición “*consiste*”, la cual es de tipo cerrado y “*el examinador interpretará que los productos o procedimientos tan sólo comprenden los elementos expuestos en la reivindicación*”¹. En este sentido queda claro que las reivindicaciones 3 y 4 limitan la materia previamente reclamada por las reivindicaciones 1 y 2 y en tal sentido se da por superada esta objeción.

3. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las antiguas reivindicaciones 1 a 3 según la cual estas carecían de sustento en la descripción porque no se evidenciaba la obtención de secuencias con las variaciones reclamadas, se desea poner de presente que, tal y como se menciona en el numeral I del presente memorial, las reivindicaciones objetadas fueron enmendadas a fin de eliminar las variaciones de las secuencias. En tal sentido, se da por superada esta objeción.

4. El Examinador ha considerado que las antiguas reivindicaciones 1 y 2 no eran concisas y carecían de sustento por reclamar oligómeros con mutaciones no especificadas. A este respecto se desea aclarar que las antiguas reivindicaciones 1 y 2 han sido modificadas y ahora se han definido las secuencias exactas eliminándose los numerales que reclamaban variaciones en las mismas. Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, se da por superada esta objeción.

5. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de la antigua reivindicación 6, según la cual esta no estaba soportada en la descripción por definir los posibles sustituyentes de manera amplia, se desea poner de presente que, tal y como se menciona en el numeral I del presente memorial, dicha reivindicación ha sido eliminada del capítulo reivindicatorio modificado, por tanto, esta objeción se da por superada.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE SOPORTE EN LA DESCRIPCIÓN

El Examinador argumenta que la descripción no divulga de manera suficiente la presente invención para que cualquier persona versada en la materia pueda reproducirla puesto que en esta no se describe el desarrollo de secuencias con las variaciones reclamadas por

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.2.

las reivindicaciones. Con respecto a esta objeción se desea poner de presente que el capítulo reivindicatorio modificado ha sido modificado a fin de definir de manera precisa las secuencias comprendidas en la presente invención. De manera particular se han eliminado los fragmentos referentes a variaciones de las antiguas reivindicaciones 1 a 3 y se han eliminado las reivindicaciones 5 a 7. Teniendo en cuenta lo anterior, el alcance de las reivindicaciones se encuentra claramente definido y soportado por la descripción tal y como fue originalmente presentada. Habiendo dicho lo anterior, se da por superada esta objeción.

V. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

El Examinador ha señalado que el capítulo reivindicatorio comprendía materia no patentable como usos y métodos de tratamiento. A este respecto, se desea mencionar una vez más que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado y se han eliminado las antiguas reivindicaciones 13 a 19 referentes a métodos de tratamiento y/o usos. En este sentido se solicita respetuosamente sea retirada esta objeción.

VI. ESTADO DE LA TÉCNICA

A este respecto, se pone de presente que de acuerdo con el examen de patentabilidad realizado por el examinador, no existe en el arte previo ninguna divulgación que anticipe las características de la presente invención. En otras palabras, la invención cumple a cabalidad los requisitos de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo.

VII. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **9** reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-22996-0841-0001-4
LAG\LAG\ID-301480\WPC22996
No. M-2018-301480\LAG