

Doctora

Edna Marcela Ramírez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

TOBOS ABOGADOS S.A.S.

Carrera 7C No. 138-19

Oficina 901 Bogotá D.C.

Colombia

NIT 900.367.556-3

Tel +57 1 812 3335

Cel +57 315 790 1662

Fax +57 1 812 3335

www.tobos.com.co

tobos@tobos.com.co

Referencia: Solicitud de patente de invención No. NC2021/0007372

Solicitante: Silence Therapeutics GmbH

Título: “Ácidos nucleicos para inhibir la expresión de LPA en una célula”

RESPUESTA AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD NOTIFICADO POR CORREO ELECTRÓNICO

OFICIO No. 18541

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad Silence Therapeutics GmbH, respetuosamente me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al primer examen de patentabilidad dentro del término legal.

En resumen, el resultado del referido examen de patentabilidad indica que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la Ley.

Se solicita reconsideración de las objeciones y deficiencias señaladas con base en los siguientes argumentos y modificaciones:

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

1.1. La Examinadora considera que las reivindicaciones 10 a 12 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un producto por su uso, concretamente, una composición para uso como un medicamento.

1.2. En atención a la observación, la solicitante ha eliminado las reivindicaciones 10, 11 y 12.

2. RESULTADO DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE SOLICITUD EXTRANJERA (PPH)

2.1. La Examinadora considera que la solicitud no cumple con los requisitos del PPH toda vez que, la

reivindicación 8 reclamada en esta Oficina bajo el radicado N° NC2022/0014229 del 04 de octubre de 2022, no tiene correspondencia con la reivindicación 8 reclamada en la oficina de primera presentación (EPO) y, por lo tanto, no está considerada suficientemente correspondiente a aquellas determinadas como patentables u otorgables.

2.2. Es correcta la observación de la Examinadora y se ha corregido la reivindicación 8 para que refleje la misma información de la reivindicación 8 otorgada en la Oficina Europea de Patentes.

3. REIVINDICACIONES

3.1. Reivindicación 8 – Claridad

3.1.1. La Examinadora considera que la reivindicación 8 no es clara y no tiene sustento porque al parecer presenta un error tipográfico, al reclamar un ácido nucleico, en donde la segunda cadena comprende “una secuencia de nucleótidos de 5' [ST23 (ps)]3 C6XLT (ps) mC mG mU mA fU fG mA mC mA mG mU (ps) mA (ps) mU 3' (SEQ ID NO: 164) (...)”. Sin embargo, dicha secuencia no corresponde a la divulgada como SEQ ID NO: 164 en la descripción.

3.1.2. En atención a la sugerencia de la Examinadora, se ha hecho la corrección en la reivindicación 8 para que corresponda correctamente a la SEQ ID NO: 164 de la descripción.

3.2. Reivindicaciones 8 y 9 – Claridad

3.2.1. La Examinadora considera que la reivindicaciones 8 y 9 no son claras porque se refieren a la secuencia con SEQ ID NO: 164, pero con secuencias de nucleótidos diferentes.

3.2.2. En atención a la sugerencia de la Examinadora, se ha hecho la corrección en la reivindicación 8 para que corresponda correctamente a la SEQ ID NO: 164 de la descripción. La reivindicación 9 reclama la SEQ ID NO: 164 correcta.

4. MODIFICACIONES VOLUNTARIAS A LA SOLICITUD

4.1. Tabla de abreviaciones página 113 de WO2020/099476 (página 138 de la descripción original en español)

La solicitante desea aprovechar esta oportunidad para presentar una modificación voluntaria a la Tabla de Abreviaciones de la página 113 de WO2020/099476 correspondiente a la tabla de la página 138 de la descripción original en español presentada en Colombia. Particularmente, la tabla de abreviaturas en la décima fila define “mA, mU, mC, mG, OMeA, OMeU, OMeC, OMeG” como: “ARN

2'desoxi-2'-F"; sin embargo, la abreviación correcta es: "**ARN 2'-OMe**".

Sustento para esta modificación se encuentra en: las reivindicaciones 1, 2, 3, 8 y 9; en el texto de la solicitud publicada en inglés WO2020/099476 páginas 77 y 85, que corresponden a las páginas 89 y 101 de la traducción al español presentada en Colombia.

Se presenta la página 138 con el cambio anterior resaltado, y presento una descripción modificada en limpio completa, que contiene esta corrección a la tabla de la página 138.

5. Presento las reivindicaciones modificadas en su versión en limpio y con cambios resaltados para facilidad de análisis; de igual manera, se hizo pago por la tasa de modificación voluntaria a solicitud de patente en trámite.

6. Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invención a este nuevo invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Atentamente,



ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogotá

T.P. 148648

0620010co_memorial1examen_080223