

Señora
Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2021/0007453**
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“CONJUGADOS DE ACCIÓN PROLONGADA QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DERIVADO DE ÁCIDO FENIL[SULFONIL AMINO]PIRIMIDINA-2-CARBONIL] AMINO] ACÉTICO E INSULINA” (Nuevo Título).**
Solicitante: **SANOFI**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **21250** notificado electrónicamente el 29 de diciembre de 2023, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Título

De acuerdo con las sugerencias del Examinador, se modifica el título de la presente solicitud de patente de la siguiente manera: **“CONJUGADOS DE ACCIÓN PROLONGADA QUE COMPRENDEN UN COMPUESTO DERIVADO DE ÁCIDO FENIL[SULFONIL AMINO]PIRIMIDINA-2-CARBONIL] AMINO] ACÉTICO E INSULINA”.**

2. Reivindicaciones

El Examinador concluye que el capítulo descriptivo no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa y señala lo siguiente sobre el pliego reivindicatorio:

- Esta oficina informa que, las reivindicaciones 7 y 8 no son claras por que la expresión “y/o” no permite determinar si las sustituciones planteadas son esenciales, o si lo son ambas o una sola de ellas. Se sugiere que se cambie “y/o” por “y” o por “o”.
- Esta oficina informa que, las reivindicaciones 7 y 8 no son concisas porque las expresiones “mutaciones en B16 y B25 sean por un aminoácido hidrófobo”, así como la expresión “una mutación en B30” son muy generales y no es posible

determinar el alcance real de la invención. Se sugiere que se mencionen los aminoácidos específicos que sean incluidos en las mutaciones de B16, B25 y B30, de acuerdo con lo sustentado en la descripción.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, **se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones**, con las cuales se superan las objeciones realizadas por el Examinador de la siguiente manera:

- En la nueva reivindicación 7, el término "y/o" ha sido reemplazado por un "o". Además, se especificó que el aminoácido hidrofóbico es un aminoácido de cadena ramificada, como un aminoácido de cadena ramificada seleccionado del grupo formado por valina (Val), isoleucina (Ile) y leucina (Leu). Esta enmienda está respaldada por la reivindicación anterior 9. Obsérvese que no se han formulado objeciones de claridad con respecto a la reivindicación 9. Por lo tanto, la nueva característica debe ser clara.
- En la nueva reivindicación 8, se especificó que la mutación en la posición B30 es la delección del aminoácido en la posición B30 de la insulina original.

En vista de las enmiendas aclaratorias, solicitamos atentamente al examinador que retire sus objeciones a las reivindicaciones y la descripción.

Dado que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado, se anexa el comprobante de pago de tasa oficial correspondiente a dicha modificación. Adicionalmente, se anexa el comprobante de pago de tasa oficial correspondiente a un nuevo examen de patentabilidad.

3. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado 14 reivindicaciones.
- Evidencia de pago en línea por concepto de modificación a la solicitud.
- Evidencia de pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señora Directora,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/mgm
P5619



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0007453
Recibo: 24-18628
Fecha: 14/03/2024

CASTELLANOS & CO
NI: 8.001.746.411
Pago PSE No: 941855
CUS: 512900951

Patente PCT
CONJUGADOS DE INSULINA

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 215,000	\$ 215,000
2	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,451,000	\$ 1,451,000
TOTAL					\$ 1,666,000