

| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                 |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>RAD:</b> 12-76254- -4                                 | <b>FECHA:</b> 2013-12-23 11:49:51                 |
| <b>DEP:</b> 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | <b>EVE:</b> 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| <b>TRA:</b> 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II | <b>FOLIOS:</b> 4                                  |
| <b>ACT:</b> 519 PRESENTACION                             |                                                   |

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020  
Bogotá, D.C.,  
  
Abogado(a)/Señor(a)  
DILIA MARIA RODRIGUEZ D´ALEMAN

Asunto:        Radicación:        12-76254- -4  
                 Trámite:                11  
                 Evento:               378  
                 Actuación:              519  
                 Oficio:                        23544  
                 Folios:                        4

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| Patente de Invención                | X                 |            |   | Patente de Modelo de Utilidad |  |
| Vía Nacional                        |                   |            |   |                               |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | X                 | Capítulo I | X | Capítulo II                   |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/EP2010/067155 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 09/11/2010        |            |   |                               |  |

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

|                   |                          |                   |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Descripción:      | No. 12-076254-00000-0000 | 09/Mayo/2012      |
| Reivindicaciones: | No. 12-076254-00000-0000 | 09/Mayo/2012      |
| Dibujos:          | No. 12-076254-00000-0000 | 09/Mayo/2012      |
|                   | No. 12-076254-00002-0000 | 11/Abril/2013     |
| Secuencias:       | No. 12-076254-00000-0000 | 09/Mayo/2012      |
| Prioridad:        | US61/259.502             | 09/Noviembre/2009 |

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para

las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudió la totalidad del capítulo reivindicatorio No. 12-076254-00000-0000 (reivindicaciones 1-84).

Título de la solicitud: “Construido de vector vírico novedoso para síntesis DOPA continua optimizada específica de neuronas in vivo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener constructos AAV, útiles para el tratamiento de enfermedades asociados con deficiencia de dopamina, tal como el Parkinson y trastornos relacionados.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona constructos de vector rAAV sencillos que comprenden secuencias de polinucleótidos que codifican dos polipéptidos a expresarse diferencialmente en una célula objetivo, composiciones farmacéuticas con dicho vector.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 48/00.

#### **4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))**

El objeto de las reivindicaciones 59-68, 77-81 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

Las reivindicaciones 77-81 aunque se encabezan como composición se refieren a un método de tratamiento.

#### **5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 D 486)**

El uso de las reivindicaciones 39-58, 69-76 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

#### **6. De la solicitud de patente**

##### **Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)**

- 1- Las reivindicaciones 2, 13, 14, 21, 70 no son claras al ser definidas en base a porcentajes de identidad, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminar dichas reivindicaciones.
- 2- La expresión: “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- 3- La reivindicación 9 no es clara al ser definida por el resultado a alcanzar (“el vector es funcional”) y no definen la invención, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 4- No es clara la referencia a TH: GCH1 de las reivindicaciones 27 y 28.

- 5- La célula huésped, reclamada en las reivindicaciones 36-38, debe ser definida como una línea celular y estar sustentada con el número de depósito.
- 6- El método de las reivindicaciones 832-83 no es claro, parece un método de investigación y no es clara su aplicación industrial. Se sugiere eliminar dichas reivindicaciones.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

## **7 . Determinación del Estado de la Técnica**

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: noviembre 09 de 2009 y con la búsqueda realizada no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud

## **8 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)**

### **Aplicación industrial (Art 19 D 486)**

Las reivindicaciones 82-83 no cumplen el requisito de aplicación industrial (Art 19).

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



**JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ**  
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-12-31

Elaboró: Lina Maria Lizaraso Trespalacios  
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra