

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-102124- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-05-20 09:18:33

EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II

FOLIOS: 4

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

JOSE ANDRES RINCON USATEGUI

**Asunto:** Radicación: 16-102124- -1  
Trámite: 11  
Evento: 379  
Actuación: 430  
Oficio: 6047  
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

**1. Análisis de prioridad (art. 9 D486)**

No se acepta la reivindicación de prioridad de los documentos GB 131880.0 y GB 131885.9 del 25 de octubre de 2013, para la reivindicación 1 que refiere a una formula tipo Markush, puesto que dichos documentos no mencionan la referida formula markush ni sus elementos. Por tanto, para la determinación del estado de la técnica se tendrá en cuenta la prioridad GB 1322851.5 del 23 de diciembre de 2013.

**2. Modificaciones presentadas (Art 19, 22 y 34 PCT)**

Las modificaciones de las reivindicaciones en el RADICADO 16-102124-00000-0000 Folio 234 a 239, no son aceptables porque no fueron realizadas previamente en la fase internacional.

### **3. Pago de Tasas Patente de Invención (Art. 10 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)**

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo. En el presente caso se tendrán en cuenta las 10 primeras reivindicaciones del radicado 16-102124-00000-0000

### **4. Poder (Art. 26 D 486)**

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

### **5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

La reivindicación 1 no es clara porque no define la estructura del adenavirus por una secuencia de nucleótidos cierta, toda vez que pretende definirla por la presencia o ausencia de unidades de transcripción como son E1A, E1B, E2, E3, and E4, pero sin definir la secuencia de los mismos. Así mismo no es concisa, porque dentro de las posibilidades establecidas en dicha Markush no todas están contempladas en el desarrollo de la invención de acuerdo a lo comprendido en la descripción, y por lo tanto, no se puede establecer cuál es el verdadero alcance de lo que se desea proteger. Se requiere a la solicitante que proporcione las secuencias exactas que pretende reclamar, y en caso de que dichas secuencias puedan contener modificaciones estas deben definirse de manera puntual, de forma que sea posible establecer el alcance de la reivindicación.

Las reivindicaciones 3, 5 a 9 no son claras por que no definen la estructura del “transgen o cartucho de transgenes”, se sugiere a la solicitante definir las estructuras mediante las SEQ ID NO correspondiente.

La reivindicación 10 no es clara por que pretende definir el adenovirus por el péptido codificado, se recuerda a la solicitante que una secuencia de nucleótidos debe caracterizarse por su propia secuencia de nucleótidos.

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo a el Artículo 20, tal como métodos de tratamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

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

deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



**JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA**  
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-05-24

Elaboró: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Dayron Alexander Ramirez Reyes