

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 14781

Ref. Expediente N° NC2017/0010149

Señor (a)
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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. Petitorio (Art. 26 D486 literal a)

El nombre del solicitante que se encuentra en el petitorio no corresponde con los solicitantes de la publicación internacional, puesto que en el sistema aparece como solicitante "UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS", mientras que en fase internacional aparecen como solicitantes "UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER" y "THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK". Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

2. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

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

3. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque no define las características técnicas esenciales del vector reclamado. Adicionalmente, la mención *"una secuencia de ácido nucleico que comprende un transgén que codifica Glut1"* no permite establecer la secuencia exacta a la que se refiere y abarca múltiples posibilidades de secuencias aún no exploradas por el solicitante. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas del objeto de la solicitud. Se sugiere definir el vector indicando el tipo de vector y la secuencia recombinante que contiene identificada mediante su SEQ ID NO, lo anterior teniendo en cuenta la obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

Las reivindicaciones 1 a 3 no son claras porque mencionan *"un transgén que codifica Glut1"*, *"el rAAV es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica (BBB)"*, *"el transgén*

Oficio N° 14781

Ref. Expediente N° NC2017/0010149

es capaz de expresarse en células endoteliales que recubren la microvasculatura del cerebro", los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el vector reclamado, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, definir el vector indicando la SEQ ID NO recombinante que contiene.

La reivindicación 6 no es clara porque define el transgén de la reivindicación 1 en términos de la proteína que codifica, puesto que las SEQ ID NO: 78 y 79 corresponden a las secuencias de aminoácidos de la proteína Glut1 de ratón y humana respectivamente. Se sugiere definir la secuencia codificadora de Glut1 mediante su SEQ ID NO de nucleótidos, de acuerdo a lo divulgado en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 7 no es clara porque establece que el vector comprende elementos de ARNmi seleccionados del grupo que consiste en las SEQ ID NO: 48, 56, 59, 64 y 73, sin embargo, de acuerdo a lo divulgado en la descripción y en listado de secuencias, la SEQ ID NO: 59 corresponde al constructo denominado "pAAV CB6 PI mGlut1-in3xmiR-122 BS" y no a un único elemento de ARNmi. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

La reivindicación 8 no es clara ni concisa porque la mención "*repeticiones terminales invertidas (ITR) que flanquean los elementos de ARNmi*" abarca múltiples posibilidades aún no exploradas por el solicitante y no define las secuencias a las que se refiere. Se sugiere definir la SEQ ID NO de las ITR teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

No obstante este examen se realiza a las reivindicaciones 1 a 10 canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al art. 20 literal d), puesto que se refiere a métodos de tratamiento que comprenden la administración de un vector AAV recombinante a un sujeto.

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

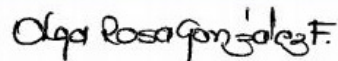
Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación,

Oficio N° 14781

Ref. Expediente N° NC2017/0010149

notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA

Revisado: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA