

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

Oficio N° 369

Ref. Expediente N° NC2018/0000134

Señor(a)
THE CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA

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

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

2. Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia al uso del factor IX modificado, lo cual no es patentable, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

3. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

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

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 3, 5 a 10 no conciso ni presenta sustento puesto que menciona “que codifica la proteína del Factor IX humano, en la que dicho ácido nucleico tiene un número reducido de dinucleótidos CpG en comparación con una secuencia de tipo natural que codifica el Factor IX humano”, “donde dicho ácido nucleico tiene un número reducido de dinucleótidos CpG en comparación con la secuencia nativa que codifica el Factor IX humano y/o en el que si una o más secuencias adicionales a la secuencia de ácido nucleico que codifica el Factor IX humano están presentes en dicho vector o plásmido, dichas secuencias adicionales tienen opcionalmente un número reducido de dinucleótidos CpG en comparación con una secuencia homóloga o de contraparte nativa”, “que comprende además un intrón, un elemento de control de expresión, una o más repeticiones de terminal invertido (ITRs) del virus adenoasociado (AAV) y/o una secuencia de polinucleótidos de relleno, opcionalmente en el que dicho intrón, elemento de control de expresión, repeticiones de terminal invertido (ITRs) del virus adenoasociado (AAV) y/o una secuencia de polinucleótidos de relleno tiene un número reducido de dinucleótidos CpG en comparación con un elemento de control de expresión de contraparte o de tipo natural, repeticiones de terminal invertido del virus adenoasociado (IAV) y/o una secuencia de polinucleótidos de relleno”, “la secuencia de polinucleótidos de relleno tiene 1-5 menos dinucleótidos CpG que la secuencia nativa que codifica el Factor IX humano”, “la

Página 1 de 3

Oficio N° 369

Ref. Expediente N° NC2018/0000134

secuencia de polinucleótidos de relleno tiene 10-15 menos dinucleótidos CpG que la secuencia nativa que codifica el Factor IX humano”, “la secuencia de polinucleótidos de relleno tiene 5-10 menos dinucleótidos CpG que la secuencia nativa que codifica el Factor IX humano”, “la secuencia de polinucleótidos de relleno tiene 15-20 menos dinucleótidos CpG que la secuencia nativa que codifica el Factor IX humano”, “la secuencia de polinucleótidos de relleno tiene 20-25 menos dinucleótidos CpG que la secuencia nativa que codifica el Factor IX humano”, “la secuencia de polinucleótidos de relleno tiene 25-30 menos dinucleótidos CpG que la secuencia nativa que codifica el Factor IX humano”, lo cual no permite distinguir el la secuencia ni el vector de expresión de la solicitud, 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 estructurales, es decir, la SEQ ID No, se le recuerda a la solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características estructurales técnicas de la invención.

El objeto de la reivindicación 3 no es claro puesto que reclama “una secuencia”, “un vector o plásmido”, “composición”, por lo que no permite distinguir el objeto de la solicitud del estado de la técnica. Se le sugiere a la solicitante establecer cuál es el objeto de la reivindicación.

El objeto de las reivindicaciones 4 y 5 no es claro puesto que hace referencia a una dependencia de ellas mismas. Se le sugiere a la solicitante hacer la corrección correspondiente.

El objeto de las reivindicaciones 2, 3, 5 a 10 no es claro puesto que menciona “opcionalmente”, “y/o”, lo cual es impreciso y hace opcional las características reclamadas. Se le sugiere a la solicitante mencionar las características específicas que conforman la invención.

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° 369

Ref. Expediente N° NC2018/0000134

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: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA