

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR ENFERMEDADES CEREBRALES".-Clase A61K 48/00.-Expediente número NC2019/0012909.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 23 de enero de 2020 y a mi solicitud de extensión de plazo del 25 de marzo de 2020.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señora Examinadora en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **930** en relación con a la excepción a la patentabilidad, me permito dirigir su atención a los siguientes argumentos técnicos por medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones y se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. **TÍTULO DE LA SOLICITUD.**

En primer lugar, me permito expresar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

"MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TRATAR ENFERMEDADES CEREBRALES"

Sobre este particular, me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la invención.

4. **MODIFICACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN ESTUDIO**

A continuación, y de conformidad con el Art. 34 de la decisión 486, me permito señalar que es deseo del solicitante presentar una memoria descriptiva modificada para la presente solicitud, la cual remplace a la actualmente presentada. Asimismo, indico que dicha modificación no amplía de ninguna forma la materia divulgada inicialmente, ya que corresponde a la traducción al español del texto originalmente presentado en la solicitud PCT.

De esta forma, la nueva memoria descriptiva queda constituida por 37 páginas, las cuales se refieren de manera clara y concisa al objeto de la presente solicitud.

5. **MODIFICACIÓN AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.**

Por otra parte, me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un **nuevo capítulo reivindicatorio**, que remplace al actualmente presentado, con el propósito de superar las objeciones presentadas como parte del concepto técnico realizado por ese Despacho.

En conexión con el mencionado **nuevo capítulo reivindicatorio**, me permito resaltar que éste no constituye de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que define composiciones que comprenden un agente de inmunosupresión y una partícula de rAAV, que es el objeto de la presente invención según las enseñanzas de la memoria descriptiva.

Las características del nuevo capítulo se exponen a continuación:

- ✓ **Nueva Reivindicación 1:** Se basa en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, que se ha modificado para reivindicar una composición que comprende un agente de inmunosupresión y una partícula de rAAV que comprende una proteína de la cápside AAV2 o AAV4 y un vector que comprende un ácido nucleico codificante para TPP1 o una proteína isoforma de ApoE protectora insertado entre un par de repeticiones terminales invertidas de AAV de una manera eficaz para infectar la células que están en contacto con el fluido cerebroespinal (LCR). Esta reivindicación encuentra soporte en la página 30 de la memoria descriptiva presentada junto con este memorial, en la que se especifica que:

"En determinadas modalidades, el agente de inmunosupresión es un agente antiinflamatorio" y "En determinadas modalidades, se prepara una composición que comprende la partícula de rAAV y el agente antiinflamatorio y el agente antiinflamatorio y la partícula de rAAV se administran simultáneamente a la cisterna magna del mamífero y/o al ventrículo cerebral del mamífero, el espacio subaracnoide y/o el espacio intratecal"

- ✓ **Nuevas Reivindicaciones 2 a 3:** corresponden respectivamente a las reivindicaciones 3 y 4 del capítulo reivindicatorio actualmente presentado, en las cuales la redacción ha sido modificada para estar acorde con la nueva reivindicación 1.

De acuerdo con lo anterior, me permito señalar que **las reivindicaciones 2 y 5 a 10** del capítulo reivindicatorio actualmente presentado fueron **eliminadas** del capítulo modificado. Asimismo, me permito aclarar que el orden de numeración y dependencia de las

nuevas reivindicaciones se ha reajustado de acuerdo con las modificaciones anteriormente descritas.

De esta forma, **el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por 3 reivindicaciones**, las cuales se refieren de manera clara y concisa a las características técnicas esenciales del objeto de la presente solicitud, y cuentan con pleno sustento en las enseñanzas de la descripción.

6. **EXCEPCIÓN A LA PATENTABILIDAD.**

Por otro lado, sobre la patentabilidad del capítulo reivindicatorio, la Señora Examinadora afirma lo siguiente:

"El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se refiere a un método para administrar un agente terapéutico al sistema nervioso central de un mamífero o a un método para tratar una enfermedad en un mamífero, donde el método comprende administrar una partícula de rAAV al ventrículo cerebral, el espacio subaracnoide y/o el espacio intratecal de dicho mamífero. Se le recuerda al solicitante que de acuerdo con el artículo citado, no son patentables los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal".

Frente a lo anterior, y tal como se expone en el numeral 5 del presente memorial, cordialmente me permito señalar que el capítulo reivindicatorio modificado no se refiere a métodos de tratamiento. En consecuencia, respetuosamente solicito que la objeción a este respecto se dé por superada.

7. **CONCLUSIÓN.**

De conformidad con las modificaciones realizadas en la descripción y en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, me permito reiterar que la materia reclamada no contiene materia no patentable y presenta sustento en la solicitud como fue inicialmente presentada.

8. **SOLICITUD DE NUEVO EXAMEN DE PATENTABILIDAD.**

Finalmente, me permito manifestar que es deseo del solicitante requerir a ese Despacho la expedición de un nuevo examen de patentabilidad, lo anterior en caso de que la Señora Examinadora no considere suficientes los argumentos y las modificaciones al capítulo reivindicatorio presentados en respuesta al Oficio N° 930.

9. Anexo me permito presentar:

- Copia de las páginas 1 a 37 que corresponden a la descripción modificada de acuerdo con lo mencionado en el punto 4 de este memorial; y
- una copia de la página **38** que corresponde al **nuevo capítulo reivindicatorio**, de acuerdo con lo descrito en el numeral 5 del presente memorial, constituido por **3 reivindicaciones** y que reemplaza al documento presentado actualmente ante ese Despacho.

10. Adicionalmente, informamos que el pago por concepto de (i) las modificaciones presentadas, y (ii) el nuevo Examen de Patentabilidad se efectuó a través de la plataforma SIPI el día de hoy.

11. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: notificacionesip@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@lloredacamacho.com