

P-2018/16222

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0012082**Solicitud de patente a nombre de **RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL, domiciliada en Ohio, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **200543** notificado electrónicamente el 30 de abril de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual solicité prórroga de 30 días el 29 de julio de 2020, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Excepción a la patentabilidad

El examinador ha objetado que las reivindicaciones 26 a 28 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se encabezan como una composición, pero la están caracterizando por la forma de administración sin ninguna característica técnica adicional asociada a la composición.

A fin de superar esta objeción, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 26 a 28.

2. Reivindicaciones relativas a usos

El examinador ha objetado que el uso de las reivindicaciones 16 a 23 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que, aunque se encabezan como "composición" se caracterizan por el "uso" de la misma en un sujeto mamífero que la necesite.

A fin de superar esta objeción, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 16 a 23.

3. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de dieciséis (16) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente.

Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 4.1.** No se incluyen las antiguas reivindicaciones 4, 16 a 23, y 26 a 28.
- 4.2.** La reivindicación 2 ya no hace referencia a porcentajes de identidad.
- 4.3.** En vista de las modificaciones previas la numeración y dependencias de las reivindicaciones se han modificado.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

4. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el pliego reivindicatorio que se presenta contiene menos reivindicaciones que el pliego anterior. Se enfatiza que el pliego reivindicatorio en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

5. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el Examinador en su concepto técnico. En cuanto a las diferentes objeciones formuladas, se desea manifestar lo siguiente sobre las objeciones planteadas por el examinador:

- El examinador indica que la reivindicación 2 carece de claridad y sustento porque reclama una secuencia de polinucleótidos que codifica β -sarcoglicano que es "al menos 95% idéntica a la SEQ ID NO: 2". Se sugiere caracterizar el vector que codifica β -sarcoglicano únicamente por la secuencia de aminoácidos con su SEQ ID NO y hacer la reivindicación dependiente de la reivindicación 1.

A fin de superar la objeción, la reivindicación 2 ha sido modificada para no hacer referencia a porcentajes de identidad.

6. Descripción

Indica el examinador que la descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa y clara para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla). Toda vez que, se evidencian incoherencias en el nombre con el que se denomina el vector en el capítulo descriptivo, se denomina como scAAVrh.74.tMCK.hSCGB y también como scAAVrh.74.tMCK.hSGCB, por ejemplo: Pág. 28, párr. [0095].

A fin de superar la objeción, se presenta una nueva descripción donde se ha modificado el párrafo [0095], [0112], [0114] y [0015] para denominar el vector correctamente (scAAVrh.74.tMCK.hSGCB).

7. Determinación del estado de la técnica

Indica el examinador la fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de abril de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado

8. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La materia objeto de las actuales reivindicaciones es clara, concisa y cuenta con el debido sustento en el capítulo descriptivo, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486;

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

9. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por dieciséis (16) reivindicaciones.
- Nueva descripción.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co