

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 15345 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0013707

|
Señor(a)
VOYAGER THERAPEUTICS, INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“POLINUCLEÓTIDOS DE AADC PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/037437

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 14 de junio de 2018.

PRIORIDADES: US 62/554,155 5 de septiembre de 2017

US 62/520,084 15 de junio de 2017

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2020/0011274 del 2 de octubre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener alternativas terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona moléculas de ácido nucleico que codifican AADC, donde dichos polinucleótidos pueden estar codificados por o dentro de virus adenoasociados recombinantes (AAV).

2. No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal (b))

El objeto de la reivindicación 1 no se considera una invención, de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 486, toda vez que, se refiere a un polinucleótido que **comprende** la SEQ ID NO: 979, la cual podría corresponder a la molécula L-aminoácido aromático descarboxilasa, tal como se encuentra en la naturaleza, por lo que se considera materia no patentable bajo el artículo en mención.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.



Oficio N° 15345 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0013707

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0013707 el 5 de diciembre de 2019, tituló la invención como: "POLINUCLEÓTIDOS DE AADC PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON". Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: "POLINUCLEÓTIDO DE L-AMINOÁCIDO AROMÁTICO DESCARBOXILASA (AADC) PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON".

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 2 a 5 no son claras y no tienen sustento debido a que mencionan "(...) que **comprende** el polinucleótido de la reivindicación 1 (...)" o "(...) polinucleótido que **comprende** la SEQ ID NO: 979 (...)" (Resaltado SIC). Sin embargo, no se evidencia en el capítulo descriptivo el desarrollo de un vector o una composición con un polinucleótido que comprende la SEQ ID NO: 979, dado lo anterior, no es claro el objeto de dichas reivindicaciones. Se le sugiere al solicitante reemplazar el enlace gramatical "comprende" por "consiste".

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de junio de 2017, 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.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 15345 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0013707

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0013707		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2018/037437		14 de junio de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
15/06/2017				X					
Solicitante									
VOYAGER THERAPEUTICS, INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	1	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	2-10
Palabras clave utilizadas	Aromatic L-amino acid decarboxylase, AADC, parkinson, polynucleotide. SEQ ID NO: 979
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 48/00, C12N 15/86

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AA AA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
ISA (USPTO)	WO/2016/073693	12/05/2016	-	-	A
	Genbank Accession No. JX445134.1,	30/09/2012	-	-	A
	Genbank Accession No. AH002785.2,	25/08/2016	-	-	A
LENS	US7745391	29/06/2010	-	-	A
	US/2007/0083334	12/04/2007	-	-	A

⁽²⁾ Categorías de documentos citados	
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)	Genbank Accession No. JX445134.1 (2012). Insertion vector scAAV-CMV-GFP, complete sequence. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/JX445134.1?report=genbank&log\$=nuclalign&blast_rank=1&RID=VRNK9C08014 > Entire document
	Genbank Accession No. AH002785.2 (2016). Adeno-associated virus - 2 Horno sapiens DNA fragment A containing the 5' cellular/adeno-associated viral junction. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/AH002785.2?report=genbank&log\$=nuclalign&blast_rank=16&RID=VS78KMTJ014 > Entire document
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.	
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la	
“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.	
“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.	
“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros	

Oficio N° 15345 de 1 de diciembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2019/0013707

fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 26/10/2020	
Examinador: Miguel Ángel Moncayo Donoso	