

Ref. Expediente N° NC2020/0006361

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de mayo de 2020 con el N° NC2020/0006361, por THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “TRATAMIENTO ANTISENTIDO DEL SÍNDROME DE ANGELMAN”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2018/063416 del 30 de noviembre de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 900 el 10 de agosto de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 3078 de 8 de marzo de 2022, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante presentó junto a la respuesta radicada bajo el N° NC2020/0006361 el 7 de junio de 2022 nuevas reivindicaciones 1 a 15 que reemplazan las originalmente presentadas. Adicionalmente, en respuesta a lo requerido en el Oficio 3078 del 8 de marzo de 2022, el solicitante adjuntó el listado de secuencias según el radicado bajo el N° NC2020/0006361 el 31 de julio de 2022. Se acepta este último capítulo reivindicatorio y el listado de secuencias presentado, comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0006361 el 7 de junio de 2022 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refieren a un oligonucleótido antisentido que comprende una secuencia de nucleótidos de 17 a 20 nucleótidos de longitud con un 100 % de complementariedad con una porción contigua de la secuencia de ácido nucleico SEQ ID NO: 2, en el que el oligonucleótido antisentido es capaz de dirigirse al extremo 5' del transcrito UBE3A-AS, que difiere del estado de la técnica más cercano, US20150191723, en las secuencias de nucleótidos seleccionadas del grupo que consiste en las SEQ ID NO: 67-115, 365 y 371-383 que caracterizan los oligonucleótidos antisentido de la presente invención.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia que los oligonucleótidos antisentido (ASOs) diseñados son capaces de dirigirse a los exones E-3 humanos con el fin de terminar la transcripción de UBE3A-AS y reactivar la expresión del alelo paterno UBE3A. En particular, se demuestra que en estudios realizados en neuronas humanas cultivadas y primates no humanos, los ASO que se dirigen a los exones E-3 son capaces de detener

Página 1 de 3



Resolución N° 59230

Ref. Expediente N° NC2020/0006361

la transcripción de UBE3A-AS y reactivar la expresión del alelo paterno UBE3A (Ejemplos 1 a 8, Tablas 8 a 10, 21 a 23).

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 15 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0006361 el 24 de febrero de 2022 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO (ASO) CAPACES DE REACTIVAR LA EXPRESIÓN DEL ALELO PATERNO DE UBE3A”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO (ASO) CAPACES DE REACTIVAR LA EXPRESIÓN DEL ALELO PATERNO DE UBE3A”

Clasificación IPC: C12N 15/00, C12N 15/11, C07H 21/04, A61K 48/00.

Reivindicaciones: 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0006361 el 7 de junio de 2022.

Titular: THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM.

Dirección: 3369 TAMU COLLEGE STATION, TEXAS 77843-3369, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventor: DINDOT Scott Victor.

Prioridades N°: 01/12/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/593,431.
24/05/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/676,034.

Solicitud internacional N°: PCT/US2018/063416 **Fecha:** 30 de noviembre de 2018.

Vigente desde: 30 de noviembre de 2018 **Hasta:** 30 de noviembre de 2038.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante

Resolución N° 59230

Ref. Expediente N° NC2020/0006361

el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 de agosto de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.31
17:00:35 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

