

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-56061- -2	FECHA: 2012-11-16 15:22:12
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
CAVELIER@CAVELIER.COM

Asunto: Radicación: 10-56061- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 21636
 Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2008/067613				
Fecha de Presentación Internacional	29/09/2008				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 89 a 139	11/Mayo/2010
Reivindicaciones:	Folios 140 a 144	11/Mayo/2010
Dibujos:	Folios 146 a 153	11/Mayo/2010
Prioridad:	JP 2007-267030	12/Octubre/2007
	JP 2008-067185	17/Marzo/2008

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que 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. En este caso se hará el examen de fondo únicamente para las primeras 10 reivindicaciones.

Título de la solicitud: “UDP-Glucuronil transferasa y polinucleótido que codifica la misma”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de identificar una nueva UDP-Glucuronosiltransferasa con especificidad de sustrato más amplia y un gen que codifique la misma.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona UDP-Glucuronosiltransferasas y polinucleótidos que codifican las mismas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C12N 015/000

4. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 1 y 3 – 7 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

Alineamiento de la secuencia SEC 4, como se muestra en la siguiente figura, presenta 100% de identidad con la del estado natural: por lo que no es patentable según el artículo 15 de la D 486.

Alignments

☐ Select All [Get selected sequences](#) [Distance tree of results](#)

> [dbj|AB362991.1](#) *Perilla frutescens* PfUGT50 mRNA for UGT88D7, complete cds
Length=1362

Score = 2516 bits (1362), Expect = 0.0
Identities = 1362/1362 (100%), Gaps = 0/1362 (0%)
Strand=Plus/Plus

Query	1	ATGGAAGGCGTCATACTTCTTTACTCATCGGCTGAGCACTTGAAGTCCATGTTATTGCTC	60
Sbjct	1	ATGGAAGGCGTCATACTTCTTTACTCATCGGCTGAGCACTTGAAGTCCATGTTATTGCTC	60
Query	61	GCCACCTTCATCGCCAAACACCATCCCTCCATCCCCATCACAATCCTTAGCTCCGCCGAC	120
Sbjct	61	GCCACCTTCATCGCCAAACACCATCCCTCCATCCCCATCACAATCCTTAGCTCCGCCGAC	120
Query	121	TACTCAGCCGCGCCTCCGCTCCACCTTGCCCTCCATTACTTATCGCCGCTCCCGCCC	180
Sbjct	121	TACTCAGCCGCGCCTCCGCTCCACCTTGCCCTCCATTACTTATCGCCGCTCCCGCCC	180
Query	181	GTCGCGATACCCCTGACTCAATAAAGAACCGGTCGAAGCCTTCTTCGAAATCCCTCGT	240
Sbjct	181	GTCGCGATACCCCTGACTCAATAAAGAACCGGTCGAAGCCTTCTTCGAAATCCCTCGT	240
Query	241	CTCCAAAACCCAAACCTTCGCGTCGCCCTCGAAGAAATCTCCAGAAAACAAGAATCAGA	300
Sbjct	241	CTCCAAAACCCAAACCTTCGCGTCGCCCTCGAAGAAATCTCCAGAAAACAAGAATCAGA	300
Query	301	GCATTTGTGATTGATTTCTTCTGCAATTCCGCATTTGAAGTCTCGACCAGCCTCAGCATA	360
Sbjct	301	GCATTTGTGATTGATTTCTTCTGCAATTCCGCATTTGAAGTCTCGACCAGCCTCAGCATA	360
Query	361	CCCACCTACTTCTACGTCAGCACCGGTTCCGCCGGCGTCTGCATCTTCTCTATTTCCTC	420
Sbjct	361	CCCACCTACTTCTACGTCAGCACCGGTTCCGCCGGCGTCTGCATCTTCTCTATTTCCTC	420
Query	421	ACCACCGATGAGACCGTTGCTACAGACATCGGAGACTTGCGTGATTTTCTTGAATTCCTT	480
Sbjct	421	ACCACCGATGAGACCGTTGCTACAGACATCGGAGACTTGCGTGATTTTCTTGAATTCCTT	480
Query	481	GGCTCCCCATTATCCACTCATCGGATTTGCCACAACCTACATTTTCCGGCGGAGTAAT	540
Sbjct	481	GGCTCCCCATTATCCACTCATCGGATTTGCCACAACCTACATTTTCCGGCGGAGTAAT	540
Query	541	GTTTTCAAGCACATGTTGGACACTTCCAAAAACATGCAGAAATCTTCTGGGATCCTCACA	600
Sbjct	541	GTTTTCAAGCACATGTTGGACACTTCCAAAAACATGCAGAAATCTTCTGGGATCCTCACA	600

Tomado de: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#187761618>

Por otro lado, el alineamiento con la secuencia 12, definida en la misma reivindicación 1 presenta 100% de identidad con el estado natural, como se observa a continuación:

Alignments

☐ Select All
 [Get selected sequences](#)
[Distance tree of results](#)

>☐ dbj|AB362991.1|

Perilla frutescens PfUGT50 mRNA for UGT88D7, complete

Length=1362

Score = 42.1 bits (21), Expect = 0.089

Identities = 21/21 (100%), Gaps = 0/21 (0%)

Strand=Plus/Minus

Query 10 TTAATCACGAGTTACGGAATC 30

|||||

Sbjct 1362 TTAATCACGAGTTACGGAATC 1342

Tomado de: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

La reivindicación 2, que define los polinucleótidos con base en las secuencias 5, 11 y 13, tampoco es patentable en virtud del mismo artículo ya que se encontró que las secuencias tienen una identidad de 100% con su estado natural, como se observa a continuación:

Sec 5

Alignments

☐ Select All
 [Get selected sequences](#)
[Distance tree of results](#)

>☐ dbj|AB362989.1|

Scutellaria laeteviolacea var. yakusimensis SLUGT mRNA for UGT88D5, complete cds

Length=1368

Score = 54.0 bits (27), Expect = 2e-05

Identities = 27/27 (100%), Gaps = 0/27 (0%)

Strand=Plus/Minus

Query 1 TGGGAGGCAAACCAGGGATCTCGACAA 27

|||||

Sbjct 493 TGGGAGGCAAACCAGGGATCTCGACAA 467

Tomado de: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

Expediente 10-56061- -2

1er Art 45

Sec 11

Alignments

☐ Select All
 [Get selected sequences](#)
[Distance tree of results](#)

```

>☐dbj|AB362991.1| Perilla frutescens PfUGT50 mRNA for UGT88D7, complete
Length=1362

Score = 38.2 bits (19), Expect = 0.84
Identities = 19/19 (100%), Gaps = 0/19 (0%)
Strand=Plus/Plus

Query 7 ATGGAAGGCGTCATACTTC 25
      |||||
Sbjct 1 ATGGAAGGCGTCATACTTC 19
        
```

Tomado de: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

Sec 13

Alignments

☐ Select All
 [Get selected sequences](#)
[Distance tree of results](#)

```

>☐dbj|AB362989.1| Scutellaria laeteviolacea var. yakusimensis SlUGT mRNA for UGT88D5,
complete cds
Length=1368

Score = 42.1 bits (21), Expect = 0.071
Identities = 21/21 (100%), Gaps = 0/21 (0%)
Strand=Plus/Plus

Query 7 ATGGAGGACACGATTGTTATC 27
      |||||
Sbjct 1 ATGGAGGACACGATTGTTATC 21
        
```

Tomado de: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1, literal (c), no se encuentra una definición clara de las modificaciones que se realizan ya que se expresa de manera general que se realizan supresión, sustitución, inserción y/o adición de 1 a 15 aminoácidos, es decir la reivindicación no es concisa. Por otro lado, el literal (d) se define como la proteína con actividad UDP/Glucuronosiltransferasa, lo cual corresponde a un resultado a alcanzar; se debe tener en cuenta que al tener como característica esencial el resultado a alcanzar se abarcan las demás posibilidades presentes y futuras que conlleven a éste, no se puede tomar como una característica diferencial que permita decir su patentabilidad. Por esto se sugiere definirlo con base en las características esenciales. Finalmente, en cuanto a la reivindicación en mención, ésta carece de concisión ya que utiliza seis literales para definir la misma proteína con base en las mismas secuencias; es decir, repite de manera innecesaria información en los literales desarrollados.

La reivindicación 2 no es concisa en la medida que no define de manera específica el polinucleótido, pues las posibles combinaciones de “con supresión, sustitución, inserción y/o adición no mayor a 10 aminoácidos incluye muchas variables que no pueden ser analizadas si no se presentan con especificidad. Adicionalmente, repite de manera innecesaria la información a lo largo de los literales que la conforman.

Las reivindicaciones 3 – 10 carecen de concisión ya que repiten la información de la reivindicación 1.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción repite la misma información referente a la estructura de la secuencia de polinucleótidos que se reivindica por lo cual se considera que no es lo suficientemente clara en lo relacionado con la explicación de la producción de los mismos.

Por otra parte en el folio 131 se hace evidente que el procedimiento realizado corresponde al aislamiento de genes y el análisis de la especificidad que presentan para la glucuronosiltransferasa. En este sentido, teniendo en cuenta la D 486, artículo 15, que especifica que no es patentable el todo o partes de seres vivos tal y como se encuentran en la naturaleza, no es patentable tal polinucleótido.

Asimismo, dado que esta solicitud se refiere a secuencias de nucleótidos deben presentarse en formato digital, pues actualmente en línea solo se encontraron las primeras 21 secuencias.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2012-11-27

Elaboró: Maria Andrea Rueda

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon