

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-125899- -5	FECHA: 2012-12-11 16:14:30
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 10-125899- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 22704
 Folios: 3

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/EP2009/052832				
Fecha de Presentación Internacional	11/03/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 6 a 111	11/Octubre/2010
	Folios 171 a 226	30/Diciembre/2010
Reivindicaciones:	Folios 112 a 121	11/Octubre/2010
	Folios 228 a 234	30/Diciembre/2010
Dibujos:	Folios 122 a 129	11/Octubre/2010
	Folios 235 a 242	30/Diciembre/2010
Secuencias:	Folios 130 a 139	11/Octubre/2010
Prioridad:	IT UD2008A000055	13/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. Modificaciones (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones al capítulo descriptivo, capítulo reivindicatorio y los dibujos en los folios 171 a 242, ya que no amplían la materia inicialmente presentada.

4. 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 el presente caso el solicitante realizó el pago correspondiente a la modificación (Fl. 243), y dicha tasa cubre el capítulo reivindicatorio contenido en los folios 228 a 230, sobre el cual se realiza el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Un método para la producción de un proteína humana en una planta, en particular una enzima lisosomal recombinante humana en un endospermo de cereal”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de producir beta-glucosidasa ácida humana la cual es útil en tratamientos médicos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona métodos para la transformación y manipulación genética de plantas de manera que produzca una proteína humana, en particular una enzima lisosomal recombinante beta-glucosidasa ácida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01H5/10; A61K38/43; A61K38/47; C12N15/82; C12N9/24; C12N9/26; C12N9/40.

5. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (c))

El objeto de las reivindicaciones 25 a 31 no es patentable de acuerdo con el Art citado, ya que se refieren a plantas, semillas y procesos esencialmente biológicos, materia no patentable bajo el artículo citado.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 20 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

7. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El método de las reivindicaciones 1 a 10, 13 a 15 no es claro porque:

- Parte de la reivindicación 1 está en otro idioma
- No proporciona la secuencia del promotor GluB4pro
- No proporciona la secuencia la secuencia para PSBluB4
- No proporciona la secuencia nucleótida que codifica la enzima lisosomal humana

Se recuerda al solicitante que un ácido nucleico debe ser caracterizado por su secuencia completa, la cual además debe adjuntarse en un listado aparte con su respectivo SEQ ID NO, y que no se aceptan definiciones indicando porcentajes de homología o identidad, puesto que esta definición no permite establecer la secuencia nucleótida exacta a la que se refiere¹.

Las reivindicaciones 4 y 6 no son claras porque la expresión “que el vector de expresión es introducido en cepas bacteriales, las cuales son, directa o indirectamente, usados para transformación de planta” no brinda información suficiente para la reproducción del método por parte de una persona versada en la materia.

La reivindicación 9 no es clara porque no proporciona la metodología por la cual se lleva a

¹ “Examen de forma y fondo solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad” expedido por la superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser consultado en <http://api.sic.gov.co/Biblioteca.html>

cabo el paso de “fabricación industrial de semilla de planta”.

Las reivindicaciones 11 y 12 no son claras por que no proporcionan los pasos necesarios para aplicar el método por el cual se purifica la proteína recombinante. La reivindicación 12 hace referencia a que el método de purificación que incluye cromatografía, si embargo no especifica la fase móvil/estacionaria útil para el método, y hace referencia a “la duplicación de un conducto” terminología que no es conocida en el estado de la técnica.

Las reivindicaciones 17 a 19 no son claras por que hacen referencia a “secuencias derivadas de mutación, como supresiones, inserciones, subtracciones de uno o más nucleótidos”, se recuerda al solicitante que un ácido nucleico debe ser caracterizado por su secuencia completa, la cual además debe ser adjuntada en un listado aparte con su respectivo SEQ ID NO, y que no se aceptan definiciones indicando porcentajes de homología o identidad, sustituciones, supresiones o inserciones que no sean explícitas, puesto que esta definición no permite establecer la secuencia nucleótida exacta a la que se refiere.

Las reivindicaciones 21 a 24 no son claras porque son dependientes de reivindicaciones que no han proporcionado la estructura completa del vector de transformación de las cepas mencionadas.

8. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 13/Marzo/2008, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

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) 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) 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 2012-12-18

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon