

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 155

Ref. Expediente N° NC2016/0005027

Señor(a)
OXITEC LIMITED

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicación(es) 40 a 42 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (c))

El objeto de las reivindicaciones 29 a 33 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a animales (artrópodos).

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara porque no define mediante su estructura los sistemas de expresión que comprende el polinucleótido reclamado. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos de los genes que hacen parte de cada sistema de expresión. Por ejemplo, se debe proporcionar la secuencia para el gen letal dominante, para los promotores, para los factores de transcripción y las secuencias de control de empalme.

Adicionalmente, la reivindicación 1 se refieren a la actividad de los factores de transcripción y de las secuencias de empalme, que es un resultado a alcanzar y no definen polinucleotido reclamado, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Las reivindicaciones 2 a 4 tampoco son claras porque no se proporcionan las secuencias características de los factores de transcripción, el gen letal dominante, la secuencia de empalme, de activación que hacen parte del polinucleótido reclamado. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

Oficio N° 155

Ref. Expediente N° NC2016/0005027

La reivindicación 5 no es clara porque se pretende caracterizar el gen letal mediante una sigla que no ha sido previamente definido se sugiere caracterizar dicho gen mediante su secuencia. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

Las reivindicaciones 7 a 10 no son claras porque pretende definir las secuencias de control de empalme mediante siglas que no han sido previamente definidas o mediante la mención del organismo de origen. Se sugiere definir dichas secuencias de control por su secuencia de nucleótidos.

Las reivindicaciones 11 a 13 no son claras porque pretenden definir el potenciador mediante siglas que no han sido previamente definidas. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 14 se refiere a la capacidad del promotor para expresarse durante el desarrollo embrionario lo cual se considera un resultado alcanzar. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 16 no es clara porque pretende caracterizar el promotor por el uso de siglas que no han sido previamente definidas. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 17 no es clara porque no define mediante su estructura, es decir su secuencia, el tercer gen dominante letal y el tercer promotor operativamente unido al tercer gen letal dominante. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 18 no es clara porque no define la estructura del potenciador asociado con el promotor. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 19 no es clara porque pretende definir el gen letal por el uso de siglas que no han sido previamente definidas. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 20 no es clara porque no proporciona la secuencia característica del marcador genético que hace parte de la secuencia reclamada. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

Las reivindicaciones 24 a 26 no son claras porque no proporcionan la estructura de las repeticiones invertidas de transposon. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 28 no es clara porque no se proporciona la secuencia de los marcadores genéticos. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 34 no es clara porque no proporciona las secuencias para los primers necesarios para llevar a cabo el método. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

La reivindicación 38 no es clara porque no proporciona la estructura de la sonda necesaria para llevar a cabo el método. Se requiere al solicitante definir la estructura en términos de su secuencia de nucleótidos correspondiente.

Oficio N° 155

Ref. Expediente N° NC2016/0005027

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: SANDRA CAROLINA CRESPO CARDENAS
Revisado: SANDRA CAROLINA CRESPO CARDENAS
Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA