

Respuesta a comunicación

Solicitud de Patente Europea N° 14 781 729.0

Solicitante: REG Life Sciences, LLC

En respuesta a la Comunicación Oficial de conformidad con el artículo 94 (3) de EPC del 24 de marzo de 2016:

A continuación se presentan las nuevas reivindicaciones 1-11, que deben constituir la base para una examinación más detenida. También se presenta aquí una descripción adaptada, que se ha puesto en conformidad con el nuevo conjunto de reivindicaciones.

1. Modificaciones a las reivindicaciones

Las nuevas reivindicaciones 1-11 corresponden a las reivindicaciones anteriores 1-7, 9 y 13-15, con la excepción de que se han omitido los identificadores de secuencia redundantes de las nuevas reivindicaciones 1 y 3.

Además, la nueva reivindicación 7 se ha modificado para especificar la "al menos una mutación en la región N-terminal" de la proteína portadora de biotina carboxilo (BCCP) de SEC ID NO: 2 como "una sustitución de aminoácidos en la posición 2 de SEC ID NO: 2". El apoyo a esta enmienda puede encontrarse, entre otras cosas, en las líneas 6-7 del párrafo [0017] en la página 6 de la solicitud tal como fue presentada.

1.2 Las reivindicaciones anteriores 8 y 10-12 se han omitido en el nuevo conjunto de reivindicaciones sin alguna perjudicación.

1.3 Las modificaciones realizadas en las reivindicaciones no introducen un asunto, que se extiende más allá del contenido divulgativo de la solicitud tal como fue originalmente presentado. Por lo tanto, se cumplen los requisitos del artículo 123 (2) de EPC.

2. Claridad (artículo 84 de EPC)

2.1 Se cree que las objeciones de claridad planteadas en las secciones 4.1, 4.2 y 4.3 de la la comunicación se han superado con las modificaciones introducidas en las reivindicaciones.

Las nuevas reivindicaciones 1-11 presentadas son claras para el experto en el sentido del artículo 84 de EPC.

2.2 Por otra parte, con respecto a la observación del examinador en la sección 4.4 de la Comunicación, se sostiene que la Fig. 1 se refiere a "Acil-ACP" mientras que la Fig. 3 se refiere a "Acil-CoA".

3. Novedad (artículo 54 de EPC)

Si bien la División Examinadora ha reconocido la novedad de las reivindicaciones anteriores 1-6 y 9-15, se sostiene en la sección 5.3 de la Comunicación que la reivindicación 7 carece de novedad sobre la referencia citada D2 (Choi-Rhee et al., 2003), que se dice para describir las deleciones de cuatro estiramientos de residuos en la región N-terminal de la BCCP.

En respuesta, se afirma que la reivindicación 7 ha sido modificada para especificar la mutación en la región N-terminal de la BCCP de SEC ID NO: 2, como se ha explicado anteriormente. Se sostiene respetuosamente que la referencia D2 no describe una mutación específicamente en la posición 2 de la BCCP, y mucho menos una sustitución de aminoácidos en la posición 2 de la BCCP.

Por lo tanto, se sostiene respetuosamente que la nueva reivindicación 7 es novedosa sobre D2 de conformidad con el artículo 54 de EPC.

4. Altura inventiva (Artículo 56 EPC)

La División de Examinación ha reconocido la presencia de altura inventiva para el asunto de las reivindicaciones anteriores 1-6 y 9-15 (secciones 6.3 y 6.4 de la Comunicación). Se afirma respetuosamente que la nueva reivindicación 7 también

incluye un paso inventivo por las mismas razones porque la nueva reivindicación 7 describe también una mutación (una sustitución de aminoácidos) específicamente en la posición 2 de la proteína BCCP.

Por lo tanto, se afirma respetuosamente que la nueva reivindicación 7 presentada en este documento cumple con los requisitos del artículo 56 de EPC.

5. Adaptación de la descripción

Según lo solicitado por la División de Examinación, la descripción se ha puesto en conformidad con el nuevo conjunto de reivindicaciones. Las modificaciones introducidas en la descripción se ponen de manifiesto a partir de la versión marcada de la descripción.

Se han identificado las referencias D1 y D2 discutidas en la Comunicación y se ha discutido brevemente en la página 3 de la descripción adaptada la técnica de fondo pertinente descrita en la misma. La referencia D3 discutida en la Comunicación ha sido identificada y discutida en el párrafo [0008] en la página 3 y en el párrafo [0032] en la página 36 de la solicitud original.

Se afirma respetuosamente que las modificaciones introducidas en la descripción no introducen un tema, que se extiende más allá del contenido divulgativo de la solicitud tal como fue presentado originalmente. Por lo tanto, se cumplen los requisitos del artículo 123 (2) de EPC.

6. Solicitudes

Se solicita que, como paso siguiente, se emita una comunicación de conformidad con el artículo 94(3) de EPC sobre la base de los siguientes documentos de solicitud:

- (i) Descripción de las páginas 1-71 presentadas a continuación;
- (ii) Lista de secuencias (SEC ID NO: 1 - 109) tal como se publicó;
- (iii) Nuevas reivindicaciones 1-11 presentadas a continuación;

(iv) Dibujos (Hojas 1/5 - 5/5) según lo publicado.

No obstante, si la División de Examinación no está de acuerdo con lo anterior, se solicita la publicación de una nueva Comunicación de conformidad con el artículo 94 (3) de EPC. Se solicita un procedimiento oral de conformidad con el artículo 116 (1) de EPC como medida auxiliar.

Si sólo quedan por resolver cuestiones de menor importancia, el examinador primario puede ponerse en contacto con el firmante por teléfono con el fin de resolver estas mismas de manera eficiente.