

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

Oficio N° 6965

Ref. Expediente N° NC2017/0004076

Señor (a)
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa, porque no define las características esenciales del producto de tabaco reclamado y al no definir estructuralmente el polinucleótido que contiene, la reivindicación abarca una cantidad de posibilidades aún no exploradas por el solicitante. Así mismo, menciona que la planta se modifica para comprender: *"un polinucleótido que comprende, consiste o consiste esencialmente en una secuencia que codifica una enzima nitrato reductasa desregulada", "un polipéptido codificado por el polinucleótido que se expone en (i)", "un polipéptido que comprende, consiste o consiste esencialmente en un enzima nitrato reductasa desregulada"*, lo cual no permite definir la secuencia exacta a la que se refiere. Adicionalmente, menciona que el polipéptido nitrato reductasa comprende una sustitución en la posición 523 de la SEQ ID NO: 4, por lo que se sugiere definir en la reivindicación la sustitución, la cual, teniendo en cuenta lo divulgado en el capítulo descriptivo, corresponde a un sustitución de serina por aspartato. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas del objeto de la solicitud. Se sugiere definir el producto mediante sus componentes y proporciones, indicando la SEQ ID NO que contiene.

Las reivindicaciones 1, 2 y 8 no son claras, porque las expresiones *"una secuencia que codifica una enzima nitrato reductasa desregulada", "una enzima nitrato reductasa*

Oficio N° 6965

Ref. Expediente N° NC2017/0004076

desregulada", "la expresión o actividad de dicha nitrato reductasa está desregulada en comparación con una planta de tabaco no modificada de control", "es una enzima nitrato reductasa que es constitutivamente activa", "el polinucleótido que codifica una nitrato reductasa desregulada es un gen de nitrato reductasa endógeno", los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el producto reivindicado, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que llegue a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características técnicas esenciales del producto reclamado, es decir, sus componentes y proporciones, incluyendo la SEQ ID NO que contiene.

La reivindicación 4 no es clara, porque menciona que *"el polinucleótido que codifica una nitrato reductasa desregulada es un polinucleótido heterólogo que codifica un polipéptido de nitrato reductasa modificada",* lo cual no permite tener certeza de la estructura (SEQ ID NO) del polinucleótido. Se sugiere definir la SEQ ID NO del polinucleótido.

Las reivindicaciones 8 y 9 no son claras, porque se refieren a un producto pero lo caracterizan mediante su proceso de fabricación al mencionar que *"el polinucleótido que codifica una nitrato reductasa desregulada es un gen de nitrato reductasa endógeno que se modificó por un sistema de edición de genomas o por un mutagén"* o que *"el sistema de edición de genomas comprende un sistema basado en CRISPR/Cas diseñado, una nucleasa efectora similar al activador de la transcripción diseñada, una nucleasa de dedos de zinc diseñada o una meganucleasa diseñada".* Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

La reivindicación 9 no está enteramente soportada en la descripción, toda vez que no se evidencia la aplicación de los sistemas de edición de genomas mencionados para la modificación del polinucleótido que codifica la enzima nitrato reductasa.

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,

Oficio N° 6965

Ref. Expediente N° NC2017/0004076

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ