

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

Oficio N° 9706

Ref. Expediente N° NC2017/0006016

Señor (a)
AQUA GEN AS

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. Título

Se sugiere modificar el título porque la mención *"método para la predicción de resistencia"* es muy amplio y abarca métodos que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud, asimismo, no define respecto a qué enfermedad se genera la resistencia, ni la especie o grupo al cual se dirige el método.

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)

Las reivindicaciones 1 y 4 no son claras, porque reclaman un método para predecir el aumento de resistencia de una trucha arco iris a la necrosis pancreática infecciosa, pero no lo definen mediante una secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo y tampoco mencionan de qué manera ni en qué condiciones se determina la presencia del alelo que confiere resistencia. Por otra parte, la reivindicación 1 establece que el método consiste en determinar la presencia de *"al menos un alelo que confiere resistencia a NPI ("alelo con resistencia a NPI") dentro del genoma de dicha trucha arco iris"*, pero no define a cuál alelo se refiere. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente deber ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud. Se sugiere definir el método mediante la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que ocurren, incluyendo materiales, reactivos, condiciones fisicoquímicas y procedimiento mediante el cual se detecta la presencia del alelo, así como la identidad del alelo (SEQ ID NO).

Las reivindicaciones 1 a 10 no son claras, porque utilizan la expresión *"al menos"*, la cual es imprecisa y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirla por un valor preciso o rango concreto.

Las reivindicaciones 3, 8 y 9 no son claras, porque hacen referencia a la descripción, según las expresiones *"que figuran en la Tabla 1"*, *"tal como se especifica en la Tabla 1"*. Se sugiere eliminar la referencia a las Tablas e incluir dicha información en el cuerpo de las reivindicaciones.

Oficio N° 9706

Ref. Expediente N° NC2017/0006016

Las reivindicaciones 4, 5, 9 y 10 no son claras, porque establecen que el PSN se encuentra en la posición 36 de una secuencia que se deriva de las secuencias allí mencionadas, por *"1 a 5 sustituciones de nucleótidos"*, pero no definen las sustituciones a las que se refieren ni su posición, lo cual no permite establecer la secuencia exacta. Se sugiere definir la SEQ ID NO modificada o las sustituciones y su posición respecto de una SEQ ID NO de referencia.

Las reivindicaciones 5, 6, 9 y 10 no son claras, porque mencionan que *"la presencia de una citosina en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 1, la presencia de una guanina en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 2, la presencia de una guanina en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 230, la presencia de una guanina en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 231 o la presencia de una citosina en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 232, indica que la trucha arco iris ha aumentado su resistencia a la necrosis pancreática infecciosa", "tiene resistencia aumentada cuando el al menos un alelo con resistencia a NPI está presente", "ha aumentado su resistencia cuando el nucleótido de el al menos un alelo es un nucleótido que corresponde al alelo con resistencia a NPI del respectivo PSN", "tiene mayor resistencia a la necrosis pancreática infecciosa cuando una citosina se encuentra presente en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 1, una guanina se encuentra presente en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 2, una guanina se encuentra presente en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 230, una guanina se encuentra presente en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 231 o una citosina se encuentra presente en la posición que corresponde a la posición 36 de la SEC ID NO: 232"*, los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el método reclamado, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características técnicas esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas del método.

La reivindicación 6 no es clara, porque reclama un método para seleccionar una trucha arco iris que tiene mayor resistencia a la necrosis pancreática infecciosa, pero no lo define mediante una secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo, ni define de qué manera se determina la presencia del alelo y tampoco define estructuralmente dicho alelo. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente deber ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud. Se sugiere definir el método mediante la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que ocurren, incluyendo materiales, reactivos, condiciones fisicoquímicas y procedimiento mediante el cual se detecta la presencia del alelo, así como la identidad del alelo (SEQ ID NO).

No obstante este examen se realiza a las reivindicaciones 1 a 10 canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo con el Art. 20 literal c), puesto que se reclama una trucha o población de truchas y al Art. 15 literal b), puesto que se reclama una célula de trucha arco iris.

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

Oficio N° 9706

Ref. Expediente N° NC2017/0006016

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ