

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

Oficio N° 11595

Ref. Expediente N° NC2017/0007061

Señor (a)
Evonik Degussa GmbH

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. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 13 y 15 no se considera una invención de acuerdo con el artículo citado, puesto que las SEQ ID NO: 1, 3, 7, 2, 14 y 15 son secuencias de nucleótidos y proteínas de *Clostridium perfringens*, lo cual corresponde a material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado.

2. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 12 no es patentable de acuerdo con el artículo citado porque corresponde a un método para tratar la infección por enteritis necrótica que comprende la administración de un agente terapéutico.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara porque reclama un procedimiento de detección de la enteritis necrótica aviar, pero no lo define mediante la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo. Por otra parte, no define la secuencia del marcador a detectar y sólo menciona que es indicativo de enteritis necrótica, lo que corresponde a su función. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas la características técnicas del objeto de la solicitud. Se sugiere definir el método indicando la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo, incluyendo las condiciones específicas en que se aíslan las microvesículas; adicionalmente, se sugiere definir la SEQ ID NO del marcador a detectar.

Las reivindicaciones 1, 4, 5 y 7 a 10 no son concisas porque reclaman de forma repetitiva un método de detección de enteritis necrótica aviar en más de una reivindicación independiente. Se le recuerda al solicitante que por categoría inventiva de proceso sólo debe haber una reivindicación independiente y las demás, si son verdaderas modalidades, deben presentarse en la forma de reivindicaciones dependientes. Se sugiere reclamar el método en una única reivindicación y definirlo indicando la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo.

Las reivindicaciones 1, 5 y 7 a 10 no son claras porque mencionan que *"la presencia y/o un nivel aumentado de este al menos un marcador en comparación con un control no infectado es indicativo de enteritis necrótica"*, *"la presencia y/o un nivel aumentado de este al menos un marcador aviar en comparación con un control no infectado es*

Oficio N° 11595

Ref. Expediente N° NC2017/0007061

indicativo de la infección” lo cual corresponde 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 que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas del método.

Las reivindicaciones 1 a 5 y 7 a 10 no son claras porque utilizan las expresiones *"al menos un marcador"*, *"al menos 80%"*, *"al menos 85, 90 o 95%"*, *"al menos 10"*, *"al menos 8 o 10"*, *"al menos al menos 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 180 o 200, nucleótidos consecutivos"*, *"al menos 12, 14, 16, 18, 20, 25, 40, 60 u 80, nucleótidos consecutivos"*, *"al menos 20"*, *"al menos 25, 40, 60, 100, 150, 180 o 200, nucleótidos consecutivos"*, las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un valor preciso. De igual manera, se le recuerda al solicitante que no se aceptan las definiciones de secuencias indicando porcentajes de homología o identidad, ya que tales definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refieren, se sugiere definir las secuencias mediante el SEQ ID NO.

Las reivindicaciones 1, 4, 5 y 7 a 10 no son claras porque utilizan el término *"y/o"* para referirse a que en el método se detecta la presencia y/o el nivel del marcador. Se sugiere definir si dicha detección del nivel es taxativa (y) u opcional (o).

Las reivindicaciones 2 a 5 y 7 a 9 no son claras ni concisas porque establecen que el marcador se selecciona de *"polinucleótidos (ADNs y ARNs) que son complementarios a las secuencias de acuerdo con (...)"* o *"polinucleótidos que comprenden los polinucleótidos de acuerdo con (...)"*, lo cual no permite definir la secuencia exacta a la que se refieren y abarca una cantidad de posibilidades aún no exploradas por el solicitante. Se sugiere definir el marcador indicando la SEQ ID NO, teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 10 no es clara porque reclama un método para detectar enteritis necrótica aviar, pero no define la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo. Por otro lado, no define la secuencia del marcador a detectar y sólo menciona que es indicativo de enteritis necrótica, lo que corresponde a su función. Se sugiere definir el método indicando la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo, así como la SEQ ID NO del marcador a detectar.

La reivindicación 10 no es clara, ya que utiliza la expresión *"en particular una infección subclínica de la avia"*. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

La reivindicación 14 no es clara porque no define las características técnicas del vector reclamado. Se sugiere definir el vector indicando el tipo de vector y la secuencia recombinante que contiene.

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.

Oficio N° 11595

Ref. Expediente N° NC2017/0007061

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: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ