

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0001233
Asunto: Solicitud de patente para: CRIOCONSERVACIÓN DE EMBRIONES DE UNGULADOS
Solicitante: GENUS PLC
Fecha de solicitud: 27 de febrero de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 2427, notificado por fijación en lista de fecha 05 de marzo de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, la Solicitante decide aportar un nuevo Capítulo Reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones en las que se han incluido las modificaciones a continuación las cuales tienen debido soporte en el Capítulo Descriptivo:

- Se eliminó la antigua Reivindicación 5.
- Se modificó la Reivindicación 1, a fin de que esta indique que *“el embrión crioconservado logra tasas de preñez de al menos 10% cuando el embrión crioconservado es implantado en ungulados receptores”*, lo cual tiene debido soporte en las páginas 2 y 5 del Capítulo Descriptivo. Así mismo, se eliminó de dicha reivindicación la etapa de *“transferir embriones para implantación en ungulados (...)”*.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- La Reivindicación 6 (antigua Reivindicación 7) fue modificada, para indicar que *“la pluralidad de embriones de ungulados crioconservados logran tasas de concepción de al menos 30% cuando el embrión crioconservado es implantado en ungulados receptores”*. Lo anterior tiene soporte en la página 6 del Capítulo Descriptivo. Así mismo, se eliminó de dicha reivindicación la etapa de *“transferencia de la pluralidad de embriones a ungulados receptores (...)”*.
- Se incluyó la Reivindicación 10, a fin de reclamar el *“método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se logran las tasas de concepción de al menos 30%”*. Lo anterior tiene debido soporte en la página 6 del Capítulo Descriptivo.
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Con base en lo anterior, me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que se encuentran debidamente soportadas en el Capítulo Descriptivo y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA REIVINDICACIÓN QUE NO ES CONSIDERADA COMO UNA INVENCIÓN

El Examinador considera que la antigua Reivindicación 5 no se considera una invención, toda vez que reclama un embrión crioconservado. Considero como superada dicha objeción en tanto la antigua Reivindicación 5 fue completamente eliminada del Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto, tal y como se indicó en el numeral I del presente memorial.

III. EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PATENTABILIDAD

El Examinador señala que el objeto de las Reivindicaciones 1 a 4, 6 y 7 (antiguas Reivindicaciones 1 a la 4, 7 y 8) no es patentable dado que reclama métodos que comprenden las etapas de "*transferir embriones para implantación en ungulados receptores*" o "*transferencia de la pluralidad embriones a ungulados receptores*". Respecto de lo anterior, me permito resaltar que las etapas referidas por el Examinador han sido completamente eliminadas de las Reivindicaciones 1 y 6, tal y como se indicó en el numeral I del presente memorial, razón por la cual, amablemente solicito al Examinador considerar dicha observación como superada.

A pesar de haber modificado las Reivindicaciones 1 y 6 en respuesta a dicha objeción, manifiesto que difiero de la objeción planteada por el Examinador toda vez que la sección 2.4.4. de la Guía Colombiana para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo Utilitario (GCESPMU) establece que los métodos terapéuticos "*implican la curación de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo*"¹; teniendo en cuenta que presente invención revela "*tecnologías para la crioconservación de embriones bovinos y/o para lograr la fertilización con embriones bovinos crioconservados*" (Capítulo Descriptivo, página 1), resulta claro para una persona normalmente versada en la materia que dichas reivindicaciones no reclaman materia que conlleve a curar una enfermedad o mal funcionamiento de un organismo.

IV. EN CUANTO A LA CLARIDAD

El Examinador considera que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- i. La materia indicada en la Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 6) referente a un dispositivo se caracteriza por incluir o contener "*un embrión crioconservado en solución de crioconservación*", "*segunda y tercera región, cada una de las cuales contiene aire*", "*cuarta y quinta región, cada una de las cuales contiene soluciones de*

¹ Super Intendencia de Industria y Comercio (2014). *Guía Colombiana para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo Utilitario*. p. 66-67. Bogotá D.C., Colombia.

descongelación” que son sustancias químicas, lo cual no es correcto ya que no se puede caracterizar un dispositivo por su contenido.

- ii. La Reivindicación 9 (antigua Reivindicación 10) no es clara porque no define las condiciones del método reclamado y las expresiones *"soluciones de descongelación"*, *"un primer período de tiempo, cuyo primer período de tiempo es suficiente para comenzar a descongelar los embriones congelados"*, *"un segundo período de tiempo, cuyo segundo período de tiempo es suficiente para descongelar la solución de congelación"* no permiten establecer las condiciones exactas a las que se refieren. Así mismo, no es claro el número de etapas del método ni en qué momento comienza o termina una etapa, a modo de ejemplo, la primera etapa menciona exponer un receptáculo y define todos los componentes del mismo, pero no las condiciones a las que se expone dicho receptáculo.

Respecto de la objeción i. y ii, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo con el Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de la solicitud, en donde *"no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones (...)"*². En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder dichas observaciones en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dichas observaciones.

Con base en lo anterior me permito resaltar que la Reivindicación 5 señala como característica técnica esencial el receptáculo flanqueado por las regiones primera a séptima como se indica en la página 6 del Capítulo Descriptivo, las cuales contienen soluciones de descongelación y aire. Por tanto, el dispositivo presentado en dicha reivindicación no está definido por su contenido, como lo indica el Examinador, sino por el receptáculo y las regiones que lo flanquean.

² Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

En relación a la objeción ii., difiero respetuosamente de la posición planteada por el Examinador dado que para una persona normalmente versada en la materia resultan claros los términos y expresiones referenciados por el Examinador a la luz de lo expuesto en el Capítulo Descriptivo. Así mismo, me permito indicar que a una persona normalmente versada en la materia le resultaría claro el orden de los pasos que comprende el método de la Reivindicación 10 teniendo en cuenta las enseñanzas de la Figura 2.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

V. PODER Y LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SOLICITANTE

El Examinador indica que debe presentarse el poder otorgado por la Solicitante GENUS PLC. Junto con este memorial presento el poder que me faculta para actuar en representación de dicha Solicitante en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

VI. EN CUANTO AL RESUMEN

Tomando en consideración las objeciones presentadas por el Examinador en el Oficio antes referenciado, la Solicitante desea, en respuesta a dichas objeciones, modificar el resumen de la solicitud. De esta forma, el nuevo resumen de la misma se lee como sigue:

“La presente descripción proporciona métodos para crioconservar embriones de ungulados, así como un dispositivo para la crioconservación de los embriones de ungulados como se describe. Los métodos se caracterizan por la obtención, crioconservación y transferencia de embriones de ungulados, cumpliendo de esa forma la necesidad de obtener tecnologías de transferencia de embrión crioconservado con el fin de lograr tasas de concepción mejoradas.”

Con base en lo anterior me permito señalar que el resumen aportado se ajusta al Artículo 31 de la Decisión 486, dado que comprende una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud, así como a lo expuesto en la sección 1.12. de la Guía para Examen de Solicitudes de Patente³, en donde se establece que el resumen debe divulgar el objeto de la invención, sus características y campo de aplicación.

VII. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado constituido por 10 reivindicaciones;
2. Resumen modificado.
3. Poder otorgado por la Solicitante GENUS PLC a favor de CAVELIER ABOGADOS y sustitución del poder otorgado por ADRIANA ZAPATA GIRALDO representante legal de Cavelier Abogados a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

LGV\LGV\ID-301407\WPC24081

³ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 1.12.