

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 19164 de 25 de noviembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009650

Señores
GLOFISH, LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “TIBURÓN ARCOÍRIS TRANSGÉNICO”
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/013072
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de enero de 2019.
PRIORIDADES: US 62/615,625 10 de enero de 2018.
US 62/615,628 10 de enero de 2018.
US 62/615,634 10 de enero de 2018.
US 62/615,638 10 de enero de 2018.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de desarrollo y producción de tiburones arcoíris (*Epalzeorhynchus frenatum*) que expresen proteínas fluorescentes, para una mejor visualización de los diversos colores, con el fin de obtener mejores productos para la industria de peces ornamentales.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona tiburones arcoíris transgénicos o una progenie de estos, que comprenden eventos de integración transgénicos específicos, denominados como eventos de transformación. Estos peces son de particular interés porque, por ejemplo, incorporan un color naranja, morado, azul o verde que son estéticamente agradable. Los peces transgénicos que comprenden estos eventos transgénicos específicos pueden ser homocigóticos o heterocigotos (incluyendo, por ejemplo, hemocigotos) para el evento de transformación. Los peces homocigotos criados con peces que carecen de un evento de transformación producirán en casi todos los casos una descendencia 100% heterocigótica. También se proporcionan huevos, espermatozoides y embriones que comprenden estos eventos transgénicos específicos.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 4 de agosto de 2020, bajo el radicado N° NC2020/0009650.

3. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)”

Oficio N° **19164** de **25 de noviembre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0009650

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 1 a 80 no es patentable, toda vez que, reclaman un tiburón transgénico que comprende un casete de expresión cromosómicamente integrado que codifica una proteína fluorescente naranja, morada, azul o verde; asimismo, incluyen métodos que involucran procedimientos esencialmente biológicos para la producción de dicho tiburón arcoíris transgénico, donde dicho método involucra la cría de un individuo transgénico con un segundo individuo para la obtención de su progenie, ya sea una progenie fértil, homocigota o heterocigota para el casete de expresión integrado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES