

Patentstyret
Postboks 8160 Dept
0033 Oslo
Patentavdelingen

Dato 3. februar 2015
Deres ref.
Vår ref. P61202980NO00 EKR/HBA

Norge

Patentsøknad nr.20130468 "COMPAS-PCR method and methods for detecting, identifying or monitoring salmonid species and/or gender"
NIVA

Det vises til Patentstyrets uttalelse av 3. november 2014, der det fremgår at kravene 1-12, 14-15 og 17 beskriver en patenterbar oppfinnelse men at kravene har noen formelle mangler som må rettes for at søknaden kan føre frem til et patent.

Vedlagt følger et nytt kravsett som bes legges til grunn for den videre behandlingen.

Vi vil i det følgende kommentere de ulike kravene i lys av uttalelsen.

Krav 1

Det er saksbehandlers oppfatning at krav 2 som har følgende ordlyd:

«The method of claim 1 wherein the highly complementary primers have a common overlapping DNA target sequence.»

bør innarbeides i krav 1 for at kravet skal inneholde alle vesentlige trekk som er nødvendig for å beskrive oppfinnelsen.

På side 7, linje 19 i beskrivelsen står følgende:

"...but it is foreseen that the method may be applied to partly complementary primers having distinct target sequences."

Videre på side 8, linje 25 står det:

"Further, the method will be useful for developing assays using primers targeting distinct sequences but generating primer-dimers due to part complementarity."

Oppfinneren har utført et forsøk for å dokumentere at metoden i følge oppfinnelsen også fungerer der hvor målsekvensene er forskjellige, slik det fremgår av beskrivelsen som vist over. I forsøket er målsekvensen til de komplementære primerne forskjellige.

Forsøket beskrives under i Eksempel 1.

Eksempel 1.

COMPAS-PCR where applied in a study for improving a duplex PCR. 2 existing simplex PCRs were combined. When using equimolar concentrations (Fig 1. lane 1) only 1 product is amplified (307bp). By progressively decreasing the concentration of 1 primer out of 4, an optimal combination was reached (lane 3), resulting in the amplification of both products (307 and 146bp).

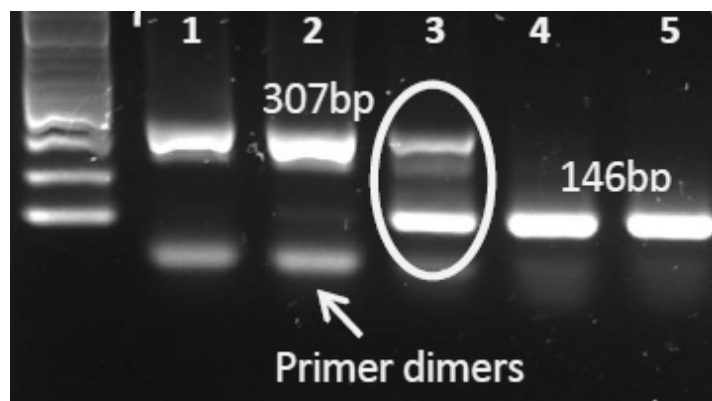


Fig.1 Duplex PCR tested with equimolar concentrations for all 4 primers in lane 1 and progressively decreasing the concentration for 1 primer (asymmetric concentrations) in lane 2 to 5.

Søker har dermed vist at fremgangsmåten i følge krav 1 også omfatter komplementære primere med ulike målsekvenser.

Vi er derfor av den oppfatning at krav 1 ikke behøver å begrenses ved at krav 2 inkorporeres, da det er vist at oppfinnelsen også omfatter komplementære primere med ulike målsekvenser. I krav 1 er det derfor inntatt ordet «partly», da dette vises i det nye eksemplet. Støtte for dette finnes som nevnt over på side 7, linje 19 i beskrivelsen.

I lys av eksempel 1 over sammenholdt med beskrivelsen vil vi be om at saksbehandler vurderer dette på nytt

Som følge av endringene som er foretatt, vil etter vårt syn, saksbehandlers kommentarer i forbindelse med D6 bortfalle.

Saksbehandler er av den oppfatning at en definisjon av hva som forstås med komplementære primere i foreliggende søknad bør inntas i krav 1.

Det er derfor tatt inn en definisjon av komplementære primere i krav 1 som lyder: "refers to primers that are complementary to each other and will under previously known conditions bind to each other, and as a consequence compete with target sequence binding."

Som det fremgår er uttrykket «primer-dimers» unngått, da det nye eksemplet viser at primere med ulik målsekvens også omfattes av oppfinnelsen, vil antageligvis ikke uttrykket «primer-dimers» være korrekt når uttrykket anvendes i betydningen selvamplifikasjon.

Uttrykket «identifying target template(s)» er tatt ut av krav 1.

Krav 2

På bakgrunn av vår argumentasjon vedrørende krav 1 over, er det vår oppfatning at krav 2 bør stå.

Krav 2 er imidlertid endret til også å gjelde DNA målsekvenser som er ulike.

Nytt krav 5

Det er innført et nytt krav 5: “The method of any one of claims 1-4 wherein the assessment of the PCR specificity is performed by a melting curve analysis of the PCR product or by electrophoresis analysis”.

Støtte for dette kravet er å finne i beskrivelsen på side 10, linje 11-13..

Tidligere Krav 5 (Nå krav 6)

Det er saksbehandlers oppfatning at kravet er uklart.

Vi har endret kravet til kun å benytte ett sett av komplementære primerpar.

Tidligere krav 6 (Nå krav 7)

Kravet er endret slik at det viser tilbake til krav 6.

Tidligere krav 12 (Nå krav 13)

Kravet er endret til å vise tilbake til kravene 6-12.

Tidligere krav 13

Kravet er tatt ut av kravsettet.

Tidligere krav 16

Kravet er tatt ut av kravsettet.

Vi imøteser en ny uttalelse.

Med vennlig hilsen
Zacco Norway AS

Ewy Kristiansen

Vedlegg:
Nytt kravsett