

RAD: 11-143300- -5	FECHA: 2013-04-23 15:14:04
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto:	Radicación:	11-143300- 5
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	7423
	Folios:	5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2010/053904				
Fecha de Presentación Internacional	09/03/2010				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

Descripción:	11-143300-00000-0000	24/octubre/2011
Reivindicaciones:	11-143300-00000-0000	24/octubre/2011
Dibujos:	11-143300-00000-0000	24/octubre/2011
Secuencias:	11-143300-00000-0000	24/octubre/2011
Prioridad:	JP 2009-107054	24/abril/2009

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En la presente solicitud se estudiaran las 8 reivindicaciones, ya que el solicitante canceló la tasa de presentación correspondiente.

Título de la solicitud: “Método para producción de una planta de crisantemo que tiene pétalos que contienen delfinidina”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un método para producir plantas de crisantemo con inflorescencia modificada. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para producir una planta que comprende expresar un gen F3'5'H en una planta de crisantemo usando como una región reguladora de transcripción derivada del gen F3H.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 H 1/00; A 01 H 5/00; C 12 N 15/29; C 12 N 5/10

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (c))

El objeto de las reivindicaciones 6 y 7 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque no define la secuencia del gen flavonoide 3'5' hidroxilasa, se aclara al solicitante que dicha definición incluye la SEQ ID NO correspondiente, y que no se aceptan definiciones a partir del origen del gen (como se encuentra en la reivindicación dependiente 2), sustituciones no especificadas con el aminoácido y la posición correspondiente a la sustitución dentro de la secuencias citada, ni a partir de porcentajes de homología, puesto que dichas definiciones no permiten establecer inequívocamente las características esenciales de la materia reclamada. Además, dentro de la misma reivindicación se hace referencia a que la región reguladora de transcripción tiene la SEQ ID NO: 34 o 87, que ha sido modificada por adición/delección de aminoácidos, o por una secuencia capaz de hibridizar con dichas secuencias, o por un porcentaje de homología, se recuerda al solicitante que dichas definiciones no son aceptables, puesto que no permiten establece la secuencia exacta a la que el solicitante se refiere, si el solicitante realizó dichas modificaciones debe indicar las sustituciones específicas en posiciones específicas, así como las SEQ ID NO correspondientes a dichas sustituciones, dicha información debe estar completamente sustentada en la descripción¹.

De la misma manera, la reivindicación 3 no es clara porque no proporciona la SEQ ID NO correspondiente a la enzima alcohol deshidrogenasa usada como potencializador de traducción.

Por último, el producto procesado de la reivindicación 8 no está definido de manera que una persona en la materia pueda identificarlo u obtenerlo, en la descripción de la presente solicitud describen dicho producto como la flor cortada de la planta de la reivindicación 8, se aclara al solicitante que dicho producto caería dentro de las excepciones a la patentabilidad de Art 20 D 486 literales (c).

Descripción (Art 28 D 486)

Se aclara al solicitante que de la descripción de la solicitud se entiende que el problema técnico objetivo a resolver consiste en la necesidad de encontrar métodos útiles para la expresión de F3'5'H en una planta de crisantemo, y que la solución aportada por el solicitante con métodos que comprenden la expresión de dicho gen usando la región reguladora de la expresión con SEQ ID NO 34 y 87, de tal manera que la materia que sería protegida mediante el beneficio de patente se referiría al método y no a las secuencias mencionadas que corresponden a aislamientos.

Por último, se recuerda al solicitante que la protección no abarca la planta obtenida mediante

1 “Examen de forma y fondo solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad” expedido por la superintendencia de Industria y Comercio, el cual puede ser consultado en <http://api.sic.gov.co/Biblioteca.html>

el método reclamado, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Decisión 486 “*Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.*”

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 24 de abril 2009, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-04-30

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon