



No. 11-143300- -00006-0000

Fecha: 2013-07-26 11:38:29 Dep. 2020 DIR.NUEVASC
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 11.143.300
Asunto : Solicitud de patente para: **MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CRISANTEMO QUE TIENE PÉTALOS QUE CONTIENEN DELFINIDINA**
Solicitante : **INCORPORATED ADMINISTRATIVE AGENCY, NATIONAL AGRICULTURE AND FOOD RESEARCH ORGANIZATION AND SUNTORY HOLDINGS LIMITED**
Fecha de solicitud : 24 de octubre de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **7423** notificado por fijación en lista el 30 de abril de 2013.

2. Mediante oficio No. **7423** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren que las reivindicaciones 6 y 7 no son patentables y a la claridad del pliego reivindicatorio.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1 **Modificación de una solicitud en trámite**

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Se modificó la reivindicación 1.
- Se eliminaron las reivindicaciones 3 y 6 a 8.
- Se reenumeraron las demás reivindicaciones.

El Examinador establece que la reivindicación 1 no es clara porque no define la secuencia del gen flavonoide 3'5'-hidroxilasa. Sin embargo, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el Examinador por las razones presentada a continuación.

La esencia de la presente invención reside en la región reguladora de transcripción (promotor específico F3H en crisantemo), es decir, una secuencia de ácidos nucleicos que comprende la secuencia de nucleótidos indicada en SEQ ID NO. 34 o SEQ ID NO. 87, para expresar la flavonoide 3',5'-hidroxilasa (F3'5'H) en una planta de crisantemo. En otras palabras, el gen F3'5'H no es más que un gen que codifica una enzima que se va a expresar cuando se usa el promotor específico F3H, el cual está definido claramente por su secuencia SEQ ID NO en la reivindicación 1. De esta manera, consideramos que aunque la secuencia del gen flavonoide 3'5'-hidroxilasa no está definida en la reivindicación 1, la característica técnica inventiva de la invención de la reivindicación 1 es clara. De esta manera es evidente que para una persona versada en la materia, la invención descrita en la actual reivindicación 1 es lo suficientemente clara.

Adicionalmente, como se puede observar en la Tabla 1 de la descripción de la presente solicitud, es claro que cuando el promotor específico F3H en crisantemo es

utilizado en combinación con el gen F3'5'H de un gen de origen específico y un potenciador ADH del tabaco, los contenidos de delfinidina en los pétalos de las plantas de crisantemo suben (Ejemplos 2, 3, 5, 6 y 8-10, comparado con Ejemplos de Referencia). Teniendo en cuenta la complejidad del sistema biológico de una forma de vida superior, como el de una planta de crisantemo y considerando que se tiene que utilizar una combinación específica de genes, no había una expectativa razonable de éxito para lograr el aumento de los contenidos de delfinidina en las plantas de crisantemo.

Con los cambios realizados al capítulo reivindicatorio y teniendo en cuenta los argumentos presentados previamente, todas las demás objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 7423, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones

Señor Director,

Luz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

✓ COLO-18835-0841-001-0
FBI\FBI\ID-247455\WPC18835
No. M-2013-247455\FBI

REIVINDICACIONES

1. Un método para producir una planta de crisantemo que contiene delfinidina en sus pétalos, método que comprende el paso de expresar la flavonoide 3',5'-hidroxilasa (F3'5'H) en una planta de crisantemo usando como una región reguladora de transcripción un ácido nucleico seleccionado del grupo conformado por:

(1) un ácido nucleico que contiene la secuencia nucleotídica indicada en SEQ ID NO. 34 o SEQ ID NO. 87.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la flavonbide 3',5'-hidroxilasa (F3'5'H) es derivada de la campanilla o campánula, cineraria, verbena y pensamiento #40.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde se utiliza un vector de expresión o casete de expresión, en el cual el potenciador de traducción se acopla directamente a un codón de iniciación del gen F3'5'H.

4. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el contenido de delfinidina en los pétalos es 25% en peso, o más, del peso total de las antocianidinas.