

RAD: 11-143302- -4	FECHA: 2013-04-19 09:31:44
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:	11-143302- -4
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	6999
	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/JP2010/053909				
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:	11-143302-0000-0000	24/octubre/2011
Reivindicaciones:	11-143302-0000-0000	24/octubre/2011
Dibujos:	11-143302-0000-0000	24/octubre/2011
Secuencias:	11-143302-0000-0000	24/octubre/2011
Prioridad:	JP-2009-107055	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 estudiarán las 19 reivindicaciones, ya que el solicitante canceló la tasa de presentación y de reivindicaciones adicionales.

Título de la solicitud: “Método para producir una planta de crisantemo que tiene pétalos que contienen antocianina modificada”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar métodos de control de la biosíntesis de flavonoides en plantas, particularmente en las flores de plantas de crisantemo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona secuencias reguladoras transcripcionales (promotores) que son adecuados para dirigir la expresión de un transgén en los pétalos de crisantemo.

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

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

El objeto de las reivindicaciones 6 a 9 y 15 a 18 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicación 1 y 11 no son claras porque definen la secuencia del ácido nucleico reclamado a partir de sustituciones no especificadas con el aminoácido y la posición correspondiente a la sustitución dentro de la secuencias citada, por de porcentajes de homología, o por su capacidad de hibridizar con otro ácido nucleico. Se recuerda al solicitante que dichas definiciones no son válidas puesto que no permiten establecer inequívocamente las características esenciales de la materia reclamada¹.

Las reivindicaciones 2 a 4, 13 y 14 no son claras porque no definen del ácido nucleico necesario para modificar controlar la síntesis de flavonoides, 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, 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 reclamada¹.

Por último, el producto procesado de las reivindicaciones 10 y 19 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 obtenida mediante los métodos de las reivindicaciones independientes, se aclara al solicitante que dicho producto caería dentro de las excepciones a la patentabilidad de Art 20 D 486 literales (c).

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos inventivos. No hay unidad de invención entre los 2 grupos ya que el concepto común inventivo, correspondiente a un promotor que es activo en los pétalos de crisantemo para la expresión de genes involucrados en la biosíntesis de flavonoides, no cumple con el requisito de novedad y/o nivel inventivo de acuerdo con el documento D1² (Efficient Transgene Expression in Chrysanthemum, Chrysanthemum morifolium Ramat., with the Promoter of a Gene for Tobacco Elongation Factor 1 α Protein. JARQ 39 (4), 269 – 274. 2005), el cual divulga el promotor EF1 útil para la expresión del genes en plantas de crisnatemo (Resumen

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>

²URL: <http://www.jircas.affrc.go.jp/english/publication/jarq/39-4/39-04-07.pdf>

Pág. 271), de manera que cada método reclamado que utiliza un promotor distinto representa un grupo inventivo distinto.

Por lo tanto, esta invención presenta 6 diferentes grupos técnicos inventivos definidos así:

- Grupo I: Reivindicaciones 1 a 5 y 10, donde el promotor reclamado tiene la SEQ ID NO: 1
- Grupo II. Reivindicaciones 11 a 14 y 19, donde el promotor reclamado tiene la SEQ ID NO: 15.

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

7. 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 de 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 2013-04-23

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon