

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-143302- -00005-0000

Fecha: 2013-07-19 16:24:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
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. 11.143.302
Asunto : Solicitud de patente para: **MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA DE CRISANTEMO QUE TIENE PÉTALOS QUE CONTIENEN ANTOCIANINA MODIFICADA**
Solicitante : 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. 6999 notificado por fijación en lista el 23 de abril de 2013.

2. Mediante oficio No. 6999 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 a la claridad del pliego reivindicatorio, a las excepciones de patentabilidad, y a la falta de unidad de invención.

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:

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

"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

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 11 a 19 han sido eliminadas, las cuales correspondían al segundo grupo inventivo, en donde el promotor reclamado tiene la SEQ ID NO:1.
- La reivindicación 1 ha sido modificada, de manera tal que la parte 2, la parte 3 y la parte 4 han sido eliminadas.
- La reivindicación 2 ha sido modificada de tal manera que ahora se refiere a *“un gen flavonoide 3',5' hidroxilasa (F3'5'H) derivado de pensamiento”*. Teniendo en cuenta el conocimiento técnico común y las enseñanzas de los Ejemplos de la presente descripción, y lo que se entiende por *“un gen flavonoide 3',5' hidroxilasa (F3'5'H) derivado de pensamiento”* sería claro para una persona del oficio normalmente versada en la materia, y por lo tanto, no debería considerarse que el rango técnico del objeto es indefinido. La expresión modificada no debería considerarse como definiciones basadas en el papel o posibles resultados de los ácidos nucleicos. El soporte para esta modificación se encuentra en la página 14, tercer párrafo de la presente descripción.
- La reivindicación 3 ha sido modificada, y en ella se ha añadido el fragmento *“un gen de la antocianina 3-aciltransferasa (3AT) derivado de perilla”*. Tomando en consideración el conocimiento técnico común y las enseñanzas de los Ejemplos de la presente descripción, y lo que se entiende por *“un gen de la antocianina 3-aciltransferasa (3AT) derivado de perilla”* sería claro para una persona del oficio normalmente versada en la materia y por lo tanto, no debería considerarse que el rango técnico del objeto es indefinido. La expresión modificada no debería considerarse como definiciones basadas en el papel o posibles resultados de los ácidos nucleicos. El soporte para esta modificación se encuentra en la página 14, párrafo [0025] de la presente descripción.
- La reivindicación 4 ha sido modificada, en la cual se ha reemplazado el fragmento *“una antiocianina acilada aromática”* por el fragmento *“una antocianina acilada aromática mediante la cual un grupo acilo aromático se transfiere a la posición 3”*. Tomando en consideración el conocimiento

técnico común y las enseñanzas de los Ejemplos de la presente descripción, y lo que se entiende por “una antocianina acilada aromática mediante la cual un grupo acilo aromático se transfiere a la posición 3” sería claro para una persona del oficio normalmente versada en la materia y por lo tanto, no debería considerarse que el rango técnico del objeto es indefinido. La expresión modificada no debería considerarse como definiciones basadas en el papel o posibles resultados de los ácidos nucleicos. El soporte para esta modificación se encuentra en los ejemplos 5 a 7 de la presente descripción.

- Se han eliminado las reivindicaciones 6 a 10.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio, las excepciones de patentabilidad y la falta de unidad de invención se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y título para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Conclusión

Por todo lo anterior, las objeciones elevadas en cuanto a claridad, excepciones de patentabilidad y falta de unidad de invención del pliego reivindicatorio se ven superadas y por lo tanto, ahora dichas objeciones carecen de validez.

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. 6999, 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 5 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-17511-0841-006-7
SGD\SGD\ID-246989\WPC17511
No. M-2013-246989\SGD

REIVINDICACIONES

1. Un método para transcribir un ácido nucleico en una planta de crisantemo mediante tecnología de recombinación genética utilizando un vector de expresión o casete de expresión, que contiene un ácido nucleico seleccionado del grupo conformado por:

(1) un ácido nucleico que incluye la secuencia nucleotídica indicada en SEQ ID NO. 1.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el método para transcribir el ácido nucleico es un método para controlar la biosíntesis de flavonoides, transcribiendo un gen flavonoide 3',5' hidroxilasa (F3'5'H) derivado de pensamiento.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el método para transcribir el ácido nucleico es un método para modificar antocianinas, transcribiendo un gen de la antocianina 3-aciltransferasa (3AT) derivado de perilla.

4. Un método para producir una planta de crisantemo que contiene una antocianina mediante la cual un grupo acilo aromático se transfiere a la posición 3 en sus pétalos, expresando antocianina 3-aciltransferasa derivado de perilla en una planta de crisantemo, utilizando un vector de expresión o casete de expresión, que contiene un ácido nucleico definido en la reivindicación 1.

5. El método de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el vector de expresión o casete de expresión contiene la secuencia nucleotídica indicada en SEQ ID NO. 2.