



No. 11-143305- -00005-0000

Fecha: 2013-08-08 16:37:52 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. **11.143.305**
Asunto : Solicitud de patente para: **REGIÓN REGULADORA DE TRANSCRIPCIÓN DEL GEN DE LA ANTOCIANINA 3-ACILTRANSFERASA (3AT) DERIVADO DE PERILLA**
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. **8374** notificado por fijación en lista el 14 de mayo de 2013.

2. Mediante oficio No. **8374** 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 no patentabilidad de las reivindicaciones 1, 4, 5, 6 y 7, a la claridad del título y 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:

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

"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

permite presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones, junto con un nuevo título.

3.1.1 El título se ha modificado de la siguiente manera:

**Región reguladora de transcripción del gen de la antocianina 3-aciltransferasa (3at)
derivado de perilla**

3.1.2 Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones 3, 4, 5, 6 y 7.
- Se modificaron las reivindicaciones 1 y 2.
- Se incluyó nueva reivindicación 3.

La objeción de excepción de patentabilidad se ve superada al eliminar las reivindicaciones 4, 5, 6 y 7 del pliego reivindicatorio. Por otro lado, las modificaciones que se realizaron a la reivindicación 1, dejan claramente definida la invención por su secuencia específica de nucleótidos, y de esta manera es aceptable. De manera similar, la reivindicación 2 se modificó para que quede definida por su secuencia de nucleótidos de acuerdo a su SEQ ID.

Adicionalmente, se creó una nueva reivindicación 3 en donde se menciona el método por el cual es obtenido el vector de expresión de la reivindicación 2. Es conocido para una persona versada en la materia que al hibridar una secuencia en condiciones de alta restricción con la secuencia nucleotídica indicada en la SEQ ID NO. 1 se puede obtener y aislar la región reguladora de transcripción del gen de la antocianina 3-aciltransferasa de perilla, y luego esta secuencia es incorporada en el vector de expresión junto a las secuencias nucleotídicas indicadas en SEQ ID NO.2 (pg. 9, [0020], pg 10, líneas 8-23 y pg. 14, [0027]). Es oportuno aclarar que los pasos del método fueron limitados específicamente a las características que lo hacen un método nuevo e inventivo, es decir, los pasos que hacen referencia a la invención de la reivindicación 2, esto debido a que los demás pasos son conocidos plenamente por una persona versada en la materia

por lo que no se consideraron indispensables mencionar. Por último, se deja constancia que estas modificaciones no implican una ampliación de la materia, ya que se encuentra debidamente soportado en la descripción de la presente solicitud, como se demostró previamente.

Con los cambios realizados al capítulo reivindicatorio y teniendo en cuenta los argumentos presentados previamente, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, teniendo en cuenta que se han superado las objeciones formuladas por su Despacho, respetuosamente se solicita aceptar este nuevo pliego reivindicatorio y otorgar la patente solicitada.

3.2 Petición subsidiaria

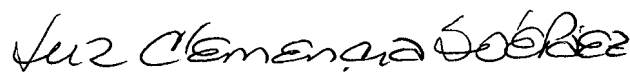
Aunque por haberse aceptado las sugerencias del solicitante, consideramos que el nuevo pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486, le solicitamos al Señor Examinador tener en cuenta que si una o varias de las reivindicaciones no resultaren en su opinión patentable, haga uso de su facultad de otorgar parcialmente el privilegio solicitado para las invención que si cumplan con dichos requerimientos..

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 3 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-17511-0841-005-9
FBJ\SML\ID-248716\WPC17511
No. M-2013-248716\FBJ

REIVINDICACIONES

1. Un ácido nucleico aislado seleccionado del grupo conformado por:

(1) a ácido nucleico que comprende la secuencia nucleotídica indicada en SEQ ID NO. 1.

2. Un vector de expresión que comprende el ácido nucleico indicado en la SEQ ID NO. 2.

3. Un método para obtener el vector de expresión de la reivindicación 2, que comprende los pasos de:

a. hibridar bajo condiciones de alta restricción consistiendo de lavar en 0.1% de SDS a 0.1 X SSC y 65°C en la etapa de lavado con un ácido nucleico conformado por una secuencia nucleotídica complementaria a la secuencia nucleotídica indicada en SEQ ID NO. 1.

b. aislar el ácido nucléico capaz de funcionar como una región reguladora de la transcripción de la antocianina 3-aciltransferasa de perilla