

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-19943- -4	FECHA: 2013-06-05 12:55:42
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	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 12-19943- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 9931
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/NL2010/050433				
Fecha de Presentación Internacional	07/07/2010				

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:

1. Documentos estudiados

Descripción:	12-019943-00000-0000	06/Febrero/2012
Reivindicaciones:	12-019943-00000-0000	06/Febrero/2012
Dibujos:	12-019943-00000-0000	06/Febrero/2012
Secuencias:	12-019943-00000-0000	06/Febrero/2012
Prioridad:	EP 09164957.4	08/Julio/2009

2. Análisis de la Prioridad

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.

3. Objeto de la invención

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 15 reivindicaciones del radicado N°12-019943-00000-0000 del 06 de febrero de 2012.

Título de la solicitud: “Método para incrementar la resistencia de una planta o parte de ella a un agente patógeno, método para detectar la resistencia de una planta o parte de ella a un agente patógeno y aplicaciones de los mismos”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad proporcionar, métodos útiles para mejorar la resistencia de plantas susceptibles a la infección con patógenos del género *Dothideomycete*.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona unos métodos de transformación de plantas con ácidos nucleicos que codifican Cf4 u ortólogos del mismo de manera que les proporciona resistencia a la infección con patógenos del género *Dothideomycete*.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP C 07 K 14/415; C 12 N 15/82

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 11 a 14 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no menciona el tipo de patógeno al cual se refiere la solicitud.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El método de las reivindicaciones 1 a 5 no es claro porque no proporciona los pasos secuenciales mediante los cuales la planta es transformada, y no especifica la secuencia recombinante que es introducida en la planta, es necesario que toda esta información se encuentre en la reivindicación independiente con el fin de diferenciar la materia reclamada del estado de la técnica.

La reivindicación 3 no es clara puesto que caracteriza un método por un “homólogo funcional”, se recuerda al solicitante que un método debe caracterizarse por sus pasos secuenciales, y que si en uno de dichos pasos es necesaria una macromolécula esta debe ser caracterizada por su SEQ ID NO.

La reivindicación 6 no es clara puesto que no proporciona la metodología mediante la cual se detecta un patógeno con la proteína Avr4 o una región ortóloga de la misma.

La reivindicación 9 no es clara porque no proporciona la SEQ ID NO correspondiente al “componente vinculante: la quitina”, además, el solicitante utiliza termino imprecisos como “muy similar” lo cual no permite identificar inequívocamente la materia reclamada.

La reivindicación 10 presenta una falsa dependencia puesto que hace referencia a las reivindicaciones 1 a 9, pero los métodos de las reivindicaciones 1 y 6 son completamente diferentes.

El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que la reivindicación 15 reclama la misma materia que la reivindicación 1, por lo cual se sugiere a la solicitante redactar en una sola reivindicación independiente todas las características esenciales del método de transformación de la planta, eliminado la reivindicaciones redundantes.

Las reivindicaciones 1 y 6 hacen referencia a un “disclaimer” correspondiente a la exclusión de plantas de tomate y tabaco, dicho “disclaimer” no puede ser aceptado puesto que la descripción claramente hace referencia a que las plantas transformadas efectivamente por el solicitante corresponden a tomate y tabaco (Pág. 38 ln 30 a 35), por tanto se sugiere al solicitante eliminar el “disclaimer” de la solicitud.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque la hace referencia a un “disclaimer” en el cual se excluyen la transformación de plantas de tomate y tabaco (Pág. 11 ln. 6), pero al mismo tiempo se ejemplifica la transformación de dichas plantas (Pág. 38 ln. 30 a 35). Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones pertinentes.

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: 08 Julio 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO9635790	Plant pathogen resistance genes and uses thereof	14/Noviembre/1996

El documento D1¹ divulga el aislamiento de Cf-4, la obtención de secuencias que lo codifican y su introducción en plantas de tomate (Resumen Pág. 1).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *“Método para incrementar la resistencia de una planta o parte de ella susceptible a infección por un patógeno constituido de una región ortóloga de la proteína Avr4 de Cladosporium fulvum; dicho método comprende la transformación de dicha planta o parte de ella con un ácido nucleico que codifica el CF4 o con un homólogo funcional del mismo, la planta en mención no es de tomate o de tabaco.”*

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Método para incrementar la resistencia de una planta	Método para incrementar la resistencia de una planta (Pág. 17 ln 20 a 27)
Transformación de dicha planta con un ácido nucleico que codifica el CF4 o con un homólogo funcional del mismo	Transformación de dicha planta con un ácido nucleico que codifica el CF4 (Pág. 17 ln 20 a 27)

Las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1 da a conocer un método para incrementar la resistencia de una planta a un patógeno mediante la transformación de dicha planta con un ácido nucleico que codifica el CF4 (Pág. 17

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=9635790A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19961114&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

ln 20 a 27) que puede tener la SEQ ID NO: 4 (Pág. 11 ln 27) idéntica a la SEQ ID NO: 1 de la presente solicitud, divulga además que las plantas que pueden ser modificadas de dicha manera incluyen trigo, remolacha azucarera, maíz y apio (Pág. 23 ln 27 a 28 y Pág. 24 ln 1 a 4). Por último, el documento D1 divulga los métodos para detectar la expresión de CF4 en las plantas transformadas (Pág. 49 y Pág. 51 ln 15 a 25).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones 2 a 10 y 15 no mencionan alguna característica esencial que haga nuevo el método la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9635790	1 a 10 y 15	Novedad

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 2013-06-11

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon