

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
clientes@cavelier.com

ASUNTO	Radicación	09-103864
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	15120
	Folios	004

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☐	Cap. I ☐	Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/JP2008/056000
Fecha de Presentación Internacional 21/Marzo/2008

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:	Folios 48 a 78	23/Septiembre/2009
Reivindicaciones:	Folios 79 a 82	23/Septiembre/2009
Dibujos:	Folios 84	23/Septiembre/2009
Secuencias:	Folios 85 a 92	23/Septiembre/2009
Prioridad:	JP 2007-077882	23/Marzo/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta 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

Título de la solicitud: "Método para la determinación de presencia de cruces con rosa cultivada con rosa silvestre"

El problema planteado en esta solicitud consiste en suministrar métodos para identificar rosas que provienen de un cruce entre una rosa silvestre y una rosa cultivada.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para determinar si una rosa silvestre de interés esta cruzada con una rosa cultivada, dicho método consiste en las etapas de examinar si el gen KSN que contiene un transposon (un indicador) esta contenido en la rosa de interés; y determinar que la rosa de interés este cruzada con una rosa cultivada cuando el individuo tiene un transposon que contiene un gen KSN.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C12N15/09; C12Q1/68

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales (b))

El objeto de la reivindicación 15 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado, ya que las secuencias mencionadas son aislamientos de *Rosa sp.*

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- La reivindicación 1 no es clara por que no define el método por una serie de pasos sucesivos para llevarlo acabo, sino por un resultado a alcanzar consiste en la posible identificación de si una rosa es o no un cruce entre una rosa silvestre y una cultivada. La misma observación aplica para las reivindicaciones dependientes 2 a 4. Las reivindicaciones 5 a 7 y 11, 13 pretenden caracterizar el método por la presencia de un gen en la rosa bajo estudio. Se recuerda al solicitante que un método debe ser caracterizado por una serie de pasos sucesivos y estos deben ser suficientes para que una persona versada en la materia lo reproduzca, en este caso el método debe ser caracterizado por la técnica molecular usada para identificar el gen mencionado en la reivindicación 5, dicho gen debe ser también caracterizado por su secuencia completa, y deben suministrarse las secuencias de los cebadores usados.
- Las reivindicaciones 12, 14 pretenden caracterizar el método por ser utilizado sobre ciertas especies de rosas, se recuerda al solicitante que un método no puede ser caracterizado de esta manera sino solo por la serie de pasos sucesivos necesarios para llevar a cabo la invención.

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: 23/Marzo/2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	JP2006149202	Protein and gene participating in perpetual blooming of angiosperm	15/Junio/2006

D1 divulga el uso de los cebadores con SEQ ID NO 11 y 15 usados para una PCR que permite identificar a presencia de un transposón que ha sido insertado en la secuencia del gen KSN en una variedad cultivada de rosa (ver la traducción a inglés presentada por la USPTO)

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2006149202A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20060615&DB=EPODOC&locale=en_EP

http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hff1NDc1NLYwN3SzcDA08PwyD_YF8ziNcYKB-JW97AiCLdBgR0h4Nci992vPIGEHkDHMDRQN_Plz83VT9SP8ocpyIGZvgROanpicmV-gW5oREGmQEZgY6KigBnIW_S/dl3/d3/L0IJSklna21DU1EhIS9JRGpBQU15QUJFukNKRXFnlzRGR2dzpbzBWdnphOUIBOW9JQSEhLzdfTU81MTc1OTMwRzIGMDBJSDFST1NNNjMwMjYvZFB0UGY4NzQwMDEyL3NhLmdldEJpYg!!/

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en "Un método para determinar si o no una rosa silvestre de interés esta cruzada con una rosa cultivada, que comprende investigar la presencia de un gen KSN que contiene un transposón indicador"

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Método para determinar la presencia de un gen KSN que contiene un transposón indicador.	Método para determinar la presencia de un gen KSN que contiene un transposón indicador.

Las características **esenciales** de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual divulga un método que comprende la identificación de la presencia de un gen KSN que contiene un transposon indicador (ver paginas 6 a 8, párrafos 0038 a 0059 de la traducción a ingles presentada por la USPTO). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1. Las reivindicaciones dependientes 2 a 9, 11 a 14 no mencionan alguna característica que haga nueva a la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 10 consiste en "El método de acuerdo con la reivindicación 9 en donde dicho PCR se lleva a cabo por vía de un iniciador delantero: CATATTATGGCATAGGGTGTGGC (SEQ ID NO: 3) y un iniciador inverso: TGTAATCTGTAGGAGATCCCATGC (SEQ ID NO: 4)."

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2
Método para la identificación de un gen KSN	Método para la identificación de un gen KSN
El método utiliza PCR	El método utiliza PCR
Los cebadores tienen las secuencias: CATATTATGGCATAGGGTGTGGC (SEQ ID NO: 3) TGTAATCTGTAGGAGATCCCATGC (SEQ ID NO: 4)	Los cebadores tienen las secuencias: CATATTATGGCATAGGGTGTGGC (SEQ ID NO: 3) TGTAATCTGTAGGAGATCCCATGC (SEQ ID NO: 4)

Las características **esenciales** de la reivindicación 10 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual divulga las SEQ ID NO 11 y 15 que son idénticas a las SEQ ID NO 3 y 4 de la presente solicitud, y como ya se menciona describe los métodos para utilizar dichos cebadores en la determinación e la presencia del gen KSN (ver paginas 6 a 8, párrafos 0038 a 0059 de la traducción a ingles presentada por la USPTO). En consecuencia, la reivindicación 10 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicación 16 que se refiere a las mismas secuencias de cebadores tampoco es nueva frente a D1.

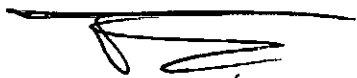
8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP2006149202	1 a 14 y 16	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.

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
28 AGO. 2012

Elaborado por: Sandra Carolina Crespo Cárdenas
Revisado Por: Consuelo Leguizamón Leguizamón
Aprobado por: José Luis Salazar López

