

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 9-103864- -5	FECHA: 2013-01-16 16:58:02		
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 DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Asunto: Radicación: 9-103864- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 357
 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/JP2008/056000				
Fecha de Presentación Internacional	21/03/2008				

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
	Folios 138 a 140	23/Noviembre/2012
Dibujos:	Folios 84	23/Septiembre/2009
Secuencias:	Folios 85 a 92	23/Septiembre/2009
Respuesta del solicitante:	Folios 127 a 134	23/Noviembre/2012
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. Modificaciones (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones a las reivindicaciones en los folios 138 a 140 ya que no amplían la materia inicialmente presentada, y sobre dicho capítulo se realiza el análisis de patentabilidad.

4. 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 estudiarán las 8 reivindicaciones de los folios 138 a 140, ya que el solicitante canceló la tasa de presentación.

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 está cruzada con una rosa cultivada, dicho método consiste en las etapas de examinar si el gen KSN que contiene un transposón (un indicador) está contenido en la rosa de interés; y determinar que la rosa de interés está cruzada con una rosa cultivada cuando el individuo tiene un transposón que contiene un gen KSN.

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

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

Las reivindicaciones 1 a 8, que se refieren al producto a un método para determinar si una rosa es o no silvestre procedimiento ya patentado no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, de acuerdo con el Art 21. Debido a que este se había divulgado previamente en D1 que divulga el uso de los cebadores con SEQ ID NO 11 y 15 usados para una PCR que permite identificar la 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), se aclara al solicitante que las características esenciales del método están referidas a la secuencia de pasos necesarios para llevar a cabo el mismo, y que no es una característica esencial de dicho método como interpretar el resultado. En el presente caso las reacciones de PCR y los cebadores utilizados se consideran las características esenciales del método, que son idénticos a los divulgados en D1, y el hecho que el solicitante haya encontrado una nueva aplicación para dicho procedimiento no lo hace novedoso.

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	JP200614920 2	Protein and gene participating in perpetual blooming of angiosperm	15/Junio/2006

El documento D1 divulga el uso de los cebadores con SEQ ID NO 11 y 15 usados para una PCR que permite identificar la 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

Traducción:

[http://portal.uspto.gov/external/portal/!](http://portal.uspto.gov/external/portal/)

ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hff1NDc1NLYwN3SzcDA08PwyD_YF8zINcYKB-JW97AiCLdBgR0h4Nci992vPIGEHkDHMDRQN_Plz83VT9SP8ocpylGZvqROanpicmV-gW5oREGmQEZgY6KigBnIW_S/dl3/d3/L0lJSklha21DU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUKNRXF nLzRGR2dzbzBWdnphOUIBOW9JQSEhLzdfTU81MTc1OTMwRzIGMDBJSDFST1NNNjMw MjYvZFB0UGY4NzQwMDEyL3NhLmdldEJpYg!!/

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 está cruzada con una rosa cultivada, que comprende: Detectar si una semilla de la rosa silvestre comprende un gen KSN que contiene un transposón indicador insertado llevando a cabo una amplificación específica mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) vía de un iniciador delantero: SEQ ID NO: 3 y un iniciador inverso: SEQ IC NO: 4; y determinar si o no la rosa silvestre está cruzada con una rosa cultivada en donde la presencia del gen KSN que contiene un transposón indicador insertado en la semilla de la rosa silvestre indica un cruce entre la rosa salvaje y la rosa cultivada, en donde de la ausencia del gen KSN que contiene el transposón indicador insertado en la se milla de la rosa silvestre no indica cruce entre la rosa silvestre y la rosa cultivada.”

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:	Los cebadores tienen las secuencias:
CATATTATGGCATAGGGTGTGGC (SEQ ID NO: 3)	CATATTATGGCATAGGGTGTGGC (SEQ ID NO: 3)
TGTAATCTGTAGGAGATCCCATGC (SEQ ID NO: 4)	TGTAATCTGTAGGAGATCCCATGC (SEQ ID NO: 4)

Las características **esenciales** de la reivindicación 1 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 (Pág. 6 a 8, párrafos 0038 a 0059 de la traducción a ingles presentada por la USPTO). Divulga además las SEQ ID NO 1 y 2, que son idénticas a las SEQ ID NO: 1 y 2 de la presente solicitud. En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica esencial del método que haga nueva a 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	JP2006149202	1 a 8	Novedad

9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto a D1

El señor solicitante argumenta que el documento D1 no describe un método para determinar si o no una rosa silvestre de interés se cruza con una rosa cultivada, sino que el método descrito en D1 se encuentra dirigido a identificar una proteína y un gen que participan en la floración perpetua de angiospermas, y un ADN que regula la expresión de dicho gen. Sin embargo como ya se expuso las reacciones de PCR y los cebadores se consideran las características esenciales del método, que son idénticos a los divulgados en D1, y el hecho que el solicitante haya encontrado una nueva aplicación para dicho procedimiento no lo hace novedoso.

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 2013-01-22

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon