

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-266368- -1	FECHA: 2015-12-10 16:34:40
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 15-266368- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 14979
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Cesión (Art. 26 D 486)

La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho al a la Patente de Invención del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que en Patentscope y en el formato de Publicación Internacional aparece como inventor (y apicante) “ORDWAY, Jared; (US).”, mientras que en el petitorio no aparece.

2. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (c))

El objeto de las reivindicaciones 41-46, 52, 53, 56, 57 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a una planta.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- La reivindicación 1 no es clara porque, se refiere a un método para determinar un fenotipo de color de la fruta de una planta de palma, pero éste no es definido a partir de una secuencia lógica de etapas, no se indica la especie de la palma y se define en términos de un resultado a alcanzar, específicamente cuando se refiere a que la presencia o ausencia de una alteración del gen *VIR* y la presencia o ausencia de un marcador genético predice la presencia del fenotipo *Virescens* y no definen al método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere indicar cómo se detecta la presencia o ausencia de las alteraciones génicas e indicar cada una de las etapas para determinar un fenotipo del color de la fruta de una planta de palma, las condiciones específicas en que debiera realizarse.
- Las reivindicaciones dependientes 2 a 7, 12 a 15, 26, 27 no son claras porque, se refieren a un método en términos de un resultado a alcanzar, específicamente al definirlo en términos de una alteración nucleótida en el gen a detectar y el fenotipo que expresa, lo cual no corresponde a características que definan un método. Se sugiere reemplazarlas por etapas y condiciones específicas necesarias para determinar el fenotipo en una planta.
- Las reivindicaciones 11, 25 no son claras porque, menciona que la palma del método corresponde a una palma de aceite, se sugiere dar claridad indicando de manera específica la especie de la planta.
- La reivindicación 16 no es clara porque se refiere a un método para separar una pluralidad de plantas de palma, pero éste no es definido a partir de una secuencia lógica de etapas, no se indica la especie de la palma y se define en términos de un resultado a alcanzar, específicamente cuando se refiere a que la presencia o ausencia de una alteración del gen *VIR* y la presencia o ausencia de un marcador genético predice la presencia del fenotipo *Virescens* y no definen al método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere indicar cómo se detecta la presencia o ausencia de las alteraciones, cada una de las etapas para separar una pluralidad de plantas de palma y las condiciones específicas en que debiera realizarse.
- Las reivindicaciones 17 a 22 no son claras porque, se refieren a un método en términos de un resultado a alcanzar, específicamente al definirlo en términos de una alteración nucleótida en el gen a detectar y el fenotipo que expresa, lo cual no corresponde a características que definan un método. Se sugiere reemplazarlas por etapas y condiciones específicas necesarias para separar la pluralidad de las plantas.
- La reivindicación 28 no es clara porque, se refiere a un método para determinar un fenotipo de color de la fruta de una planta de palma, pero éste no es definido a partir de una secuencia lógica de etapas, no se indica la especie de la palma y se define en términos de un resultado a alcanzar, específicamente cuando se refiere a que la presencia o ausencia de una alteración del gen *VIR* y la presencia o ausencia de un marcador genético predice la presencia del fenotipo *Virescens* y no definen al método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere indicar cómo se detecta la presencia o ausencia de las alteraciones génicas e

indicar cada una de las etapas para determinar un fenotipo del color de la fruta de una planta de palma, las condiciones específicas en que debiera realizarse.

- Las reivindicaciones 33 a 36 no son claras porque se refieren a un kit definido en términos de la hibridación y alteraciones del genoma a detectar. Se sugiere eliminar dichas referencias del capítulo descriptivo.
- Las reivindicaciones 40, 47, 49, 50, 54, 55 no son claras al definir un ácido nucleico, porque está caracterizado en términos de la secuencia del polipéptido al cual codifica y de la secuencia aminoácida codificada, lo cual no corresponde a una característica técnica esencial que lo defina. Se sugiere definir el ácido nucleico, a partir de la secuencia nucleótida que comprende y obviar porcentajes de similaridad de secuencia puesto que, no permitiría tener certeza de la estructura específica.
- La reivindicación 58 no es clara al referirse a “un método para hacer la planta” Se sugiere dar claridad a lo que realmente quiere reivindicarse.
- La reivindicación 59 no es clara al referirse a “un método de cultivo” Se sugiere dar claridad respecto a si se quiere reivindicar un método, o un cultivo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-12-15

Elaboró: Edna Milena Bautista Rodríguez
Revisó: Dayron Alexander Ramirez Reyes