

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 14-184891-00003-0000
Fecha: 2015-09-17 16:47:58 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Referencia : Expediente No. **14.184.891**
Asunto : Solicitud de patente: **"PROMOTOR PROVENIENTE DE LA TORENIA CAPAZ DE ACTUAR EN PÉTALOS"**
Solicitante : SUNTORY HOLDINGS LIMITED
Fecha de solicitud : 22 de Agosto de 2014

mtf

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. **6845** notificado por fijación en lista el 23 de Junio de 2015.

2. Mediante oficio No. **6845** 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 presencia de excepciones de patentabilidad, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la falta de unidad de invención y al nivel inventivo de las reivindicaciones 2-4 y 8 -11 y 16-18, 23-24 y 27-29 en vista de los documentos **D1**: EP2292764 y **D2**: US7422881.

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

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siskel - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 875 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8563 / (57) 318 532 2365 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 15 a 32 han sido eliminadas. Lo anterior no puede ser considerado como un desistimiento de la materia allí revelada y mi representada se reserva el derecho de volver sobre la misma durante el trámite de la presente solicitud de patente.
- Se modificó el pliego reivindicatorio con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma. En particular, las reivindicaciones 2, 3 y 9 se encuentran dirigidas a un vector de expresión plásmido y las reivindicaciones 4 a 7 y 11 a 14 se encuentran dirigidas a un método.
- Respetuosamente manifestamos que los ácidos nucleicos reclamados en la reivindicación 1 tienen una alta secuencia de identidad con la secuencia base en SEQ ID NO: 20, y se encuentran claramente especificados al ser capaces de funcionar como una región regulatoria de transcripción del gen F3'5'H de torenia. Por consiguiente, el alcance de la invención de la reivindicación 1 y 8 es absolutamente claro.
- Con respecto a la reivindicación 2, la característica técnica principal del vector es la inclusión del ácido nucleico de acuerdo con lo reclamado en la reivindicación 1.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la presencia de excepciones de patentabilidad y la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2. Argumentos con respecto a la falta de Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

“Artículo 25.-La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un

grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo”.

Con respecto a las objeciones hechas por el examinador frente a la unidad de invención, se ha limitado el nuevo pliego reivindicatorio al grupo inventivo 1 referente a un ácido nucleico capaz de funcionar como una región reguladora de la transcripción del gen F3'5'H de torenia seleccionado de los grupos especificados. Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la falta de Unidad de Invención del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.3. Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de

manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

Ni el documento D1 como el documento D2 describen los ácidos nucleicos definidos en las reivindicaciones 1 y 8. Además, a pesar que D2 describa algunos promotores para F3'5'H, estos promotores son completamente diferentes de los ácidos nucleicos reclamados en la presente invención. Como se explica en el capítulo descriptivo de la presente solicitud es muy complicado predecir el grado en el que cada promotor va a funcionar y lograr un fenotipo deseado en una planta recombinante diana. Por consiguiente, es claro que fue necesario de actividad inventiva para llegar a la materia reclamada en la presente solicitud. Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

3.4 Presentación de una solicitud divisional

En virtud del Artículo 36 de la Decisión 486 mediante el cual se establece la posibilidad de dividir la solicitud en dos o más fraccionarias, se presenta en esta oportunidad una solicitud divisional, junto con un pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones.

Dicha solicitud divisional se refiere a un ácido nucleico capaz de funcionar como una región reguladora de la transcripción del gen F3'5'H de torenia seleccionado del grupo: 1) SEQ ID NO: 21, 2) un ácido nucleico capaz de hibridarse bajo condiciones altamente estrictas con un ácido nucleico compuesto de una secuencia de bases complementarias a la SEQ ID NO: 21, el vector y la célula huésped que los contiene mientras que la solicitud parental se refiere a un ácido nucleico capaz de funcionar como una región reguladora de la transcripción del gen F3'5'H de torenia seleccionado del

grupo: 1) SEQ ID NO: 20 o SEQ ID NO: 12, 2) un ácido nucleico capaz de hibridarse bajo condiciones altamente estrictas con un ácido nucleico compuesto de una secuencia de bases complementarias a la SEQ ID NO: 20 o 12, el vector y la célula huésped que los contiene. Así, es claro que la materia de invención recitada en el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud parental y la nueva solicitud parental no se sobrelapan entre sí. Teniendo en cuenta que la nueva solicitud divisional (i) se presenta durante el trámite de la solicitud, (ii) la materia de la solicitud divisional NO se solapa con la materia reclamada en la parental, (iii) se presentan los documentos necesarios para formar su expediente y (iv) se presentan junto con el presente memorial comprobantes de pago de las tasas correspondientes a la presentación de una nueva solicitud divisional, se solicita atentamente dar trámite a dicha solicitud divisional.

Teniendo en cuenta que se cumplen con los requerimientos exigidos por el artículo mencionado, se solicita atentamente dar trámite a esta solicitud divisional.

3.5 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

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. 6845, 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 14 reivindicaciones.
- Comprobante de tasa por la solicitud divisional por valor de \$478.000.
- Capítulo descriptivo de la solicitud divisional.
- Pliego reivindicatorio de la solicitud divisional conformado por 19 reivindicaciones.
- Comprobante de pago por 9 reivindicaciones adicionales después de la décima por valor de \$ 288.000 de la solicitud divisional.
- Poder para la solicitud divisional.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

CAVELIER ABOGADOS  Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	COLO-17511-0841-0010-9 Espacio reservado para el adhesivo de radicación
--	---

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1.	Identificación del Trámite
☐	Conversión
☒	División
☐	Fusión
☒	Patente de Invención
☐	Patente de Modelo de Utilidad
☐	Registro de Diseño Industrial
☐	Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2.	Datos del solicitante	
	Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒	
SUNTORY HOLDINGS LIMITED		
Nombre o denominación / Nombre o razón social completa		
Nombre representante legal		
Tipo de empresa	Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐	
Documento de identificación:	☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____	
Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Japón	1-40. Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka.shi, Osaka 5308203, Japon	Osaka
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:		
Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
Dirección y domicilio	Ciudad	
Carrera 4ª No. 72 -35	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general		

4. Datos del trámite

CONVERSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

DIVISION

Expediente : 14.184.891
De: _____
A: _____

FUSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

5. Comprobante de pago No. 15-1022-73 Fecha : 2015/09/17
Comprobante de pago No. 15-102272 Fecha : 2015/09/17

6. Anexos

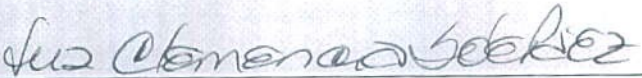
☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$478.000.

☒ Comprobante de pago por 9 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por \$288.000

☒ Poder de **SUNTORY HOLDINGS LIMITED**

☒ Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

NOTA: Esta es una solicitud de división de la materia contenida originalmente en la solicitud de patente No. **14.184.891**. La solicitud de división de la materia se hace como consecuencia de las observaciones hechas por ese Despacho y que fueron dadas a conocer al solicitante por medio del oficio No. 6845 notificado por fijación en lista del 23 de junio de 2015. Por lo tanto pido que esta solicitud de división de materia sea tratada con el beneficio de presentación de la solicitud original, esto es 22 de agosto de 2014 y la prioridad que allí se reivindica el 24 de febrero de 2012.

Nota: La copia básica original se encuentra en el expediente No. 14.184.891

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un ácido nucleico seleccionado del grupo que consista de lo siguiente:

(1) un ácido nucleico compuesto de la secuencia de bases que se muestra en SEQ ID NO: 20;

(2) un ácido nucleico capaz de funcionar como una región regulatoria de transcripción del gen F3'5'H de torenia y compuesto de una secuencia de bases modificada por medio de la adición, eliminación y/o sustitución de una o varias secuencias de bases en la secuencia de bases que aparece en SEQ ID NO: 20;

(3) un ácido nucleico capaz de funcionar como una región regulatoria de transcripción del gen F3'5'H de torenia e hibridarse bajo condiciones altamente estrictas con un ácido nucleico compuesto de una secuencia de bases complementaria a la secuencia de bases que se muestra en SEQ ID NO: 20; and,

(4) un ácido nucleico capaz de funcionar como una región regulatoria de transcripción del gen F3'5'H de torenia y tener al menos un 90% de identidad de secuencia con la secuencia de bases que se muestra en SEQ ID NO: 20.

2. Un vector de expresión plásmido que contenga el ácido nucleico según la reivindicación 1.

3. El vector de expresión plásmido según la reivindicación 2, que contenga la secuencia de bases que aparece en SEQ ID NO: 20.

4. Un método para producir un huésped no humano recombinante por la transformación de un huésped no humano con el vector de expresión según la reivindicación 2 o 3.

5. Un método para producir una planta recombinante o descendencia, una porción o un tejido de la misma, al introducirlo con el ácido nucleico según la reivindicación 1.

6. El método según la reivindicación 5, que produce una flor cortada.

7. Un método para producir una flor cortada procesada que comprende la flor cortada según la reivindicación 6 como materia prima.

8. Un ácido nucleico seleccionado del grupo que consiste de lo siguiente:

(1) un ácido nucleico compuesto de la secuencia de bases que aparece en SEQ ID NO: 12;

11

(2) un ácido nucleico capaz de funcionar como una región regulatoria de transcripción del gen F3'5'H de torenia y compuesto de una secuencia de bases modificada por medio de la adición, eliminación y/o sustitución de una o varias secuencias de bases en la secuencia de bases que aparece en SEQ ID NO: 12;

(3) un ácido nucleico capaz de funcionar como una región regulatoria de transcripción del gen F3'5'H de torenia e hibridarse bajo condiciones altamente estrictas con un ácido nucleico compuesto de una secuencia de bases complementaria a la secuencia de bases que se muestra en SEQ ID NO: 12; and,

(4) un ácido nucleico capaz de funcionar como una región regulatoria de transcripción del gen F3'5'H de torenia y tener al menos un 90% de identidad de secuencia con la secuencia de bases que se muestra en SEQ ID NO: 12.

9. Un vector de expresión plásmido que contenga el ácido nucleico según la reivindicación 8.

10. El vector de expresión plásmido según la reivindicación 9, que contiene la secuencia de bases que aparece en SEQ ID NO: 12.

11. Un método para producir un huésped no humano recombinante por la transformación del huésped no humano con el vector de expresión según la reivindicación 9 o 10.

12. Un método para producir una planta recombinante o descendencia, una porción o un tejido de la misma, al introducirlo con el ácido nucleico según la reivindicación 8.

13. El método según la reivindicación 12, que produce una flor cortada.

14. Un método para producir una flor cortada procesada que comprende la flor cortada según la reivindicación 13 como materia prima.