

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 902

Ref. Expediente N° NC2018/0000523

Señor (a)
SUNTORY HOLDINGS LIMITED, NATIONAL AGRICULTURE AND FOOD
RESEARCH ORGANIZATION

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar los poderes otorgados al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

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

El objeto de las reivindicaciones 6 a 9 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, toda vez que corresponde a plantas y flores de plantas de crisantemo.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

Las reivindicaciones 1 y 10 no son claras ni concisas porque mencionan en sus literales (1-d), (1-e), (2-d) y (2-e) *"un polinucleótido que comprende una secuencia de aminoácidos"*, *"un polinucleótido que tiene una secuencia de aminoácidos con al menos un 90% de identidad"*, sin embargo, un polinucleótido está conformado por nucleótidos y no por aminoácidos. Adicionalmente, las reivindicaciones establecen que las secuencias de aminoácidos comprenden una delección, sustitución, inserción y/o adición en uno o más aminoácidos sin especificar la posición y la mutación específica a la que se refieren, lo que incluiría un sinnúmero de posibilidades de secuencias. Por otra parte, reclaman secuencias con al menos 90% de identidad a las SEQ ID NO: 2 y 4, no obstante, no se evidencia en la descripción la obtención de secuencias con dichos porcentajes de identidad ni que variaciones del 10% conserven la actividad esperada. Se le recuerda al solicitante que no se aceptan las definiciones de secuencias indicando porcentajes de identidad u homología, puesto que tales definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refieren. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes, definir las secuencias mediante su SEQ ID NO y en el caso de secuencias que presenten mutaciones, indicar su posición y el tipo de mutación respecto de una SEQ ID NO de referencia.

Las reivindicaciones 1 y 10 no son claras porque reclaman *"un polinucleótido que se hibrida con un polinucleótido que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la secuencia de nucleótidos que figura como la SEC ID NO: 1 en*

Página 1 de 2

Oficio N° 902

Ref. Expediente N° NC2018/0000523

condiciones rigurosas", "un polinucleótido que se hibrida con un polinucleótido que comprende la secuencia de nucleótidos complementaria a la secuencia de nucleótidos que figura como la SEC ID NO: 3 en condiciones estrictas", los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el polinucleótido, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto, esto es, la SEQ ID NO del polinucleótido.

No obstante este examen se realiza a las reivindicaciones 1 a 10 canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al art. 20 literal c), toda vez que se reclama una planta y flores de plantas de crisantemo.

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ