

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2018/0000523

Asunto: Solicitud de patente para: CREACIÓN DE CRISANTEMO CON COLOR DE FLOR AZUL

Solicitante: NATIONAL AGRICULTURE AND FOOD RESEARCH ORGANIZATION & SUNTORY HOLDINGS LIMITED

Fecha de solicitud: 19 de enero de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio **902**, notificado por fijación en lista el 30 de enero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **8** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 6 a 9 y 13.
2. En la Reivindicación 1 se ha eliminado los numerales (1-e) y (2-e) y se ha agregado el fragmento *“codifica para una proteína que”* en el numeral (1-d).
3. La antigua Reivindicación 2 se ha incluido en la nueva Reivindicación 1.
4. En la nueva Reivindicación 5 se ha incluido el fragmento *“o sus progenies endogámicas o exogámicas, o sus propágulos, cuerpos parciales de plantas, tejidos o células”*.

5. En la nueva Reivindicación 5 (antigua Reivindicación 10) se han eliminado los numerales (1-e) y (2-e) y en el numeral (1-d) se ha incluido el fragmento *“un polinucleótido que codifica para una proteína que”*

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las antiguas Reivindicaciones 1 y 10, según la cual estas son claras ni concisas por comprender las expresiones *“un polinucleótido que comprende una secuencia de aminoácidos”* y *“un polinucleótido que tiene una secuencia de aminoácidos con al menos un 90% de identidad”*, se desea poner de presente que con fines aclaratorios:

- Se han eliminado los numerales (1-e) y (2-e) de las antiguas Reivindicaciones 1 y 10 que hacían referencia a porcentajes de homología.
- Se ha incluido el fragmento *“codifica para una proteína”* en los numerales (1-d) de las Reivindicaciones 1 y 10.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas queda claro que las secuencias reclamadas están definidas de manera adecuada y las objeciones a este respecto deberán darse por superadas.

2. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las antiguas Reivindicaciones 1 y 10 por hacer referencia a mutaciones sin especificar su posición y el tipo de mutación, se desea poner de presente que de acuerdo a los numerales (1-d) y (2-d) de las Reivindicaciones 1 y 10 las secuencias reclamadas están definidas por su número de secuencia (SEC ID NO:2, SEC ID No: 4) y su función (actividad de transferencia de azúcares a los grupos de 3' y 5' hidroxilo de antocianinas, actividad de hidroxilación de las posiciones 3' y 5' de flavonoides); por tanto las secuencias reclamadas están caracterizadas, son entendibles para cualquier persona medianamente versada en la materia y cualquier objeción a este respecto deberá darse por superada.

3. Con respecto a la objeción del Examinador en contra de las antiguas Reivindicaciones 1 y 10, según la cual estas hacían referencia a resultados a alcanzar, se desea poner de presente que estos corresponden a características técnicas funcionales de la invención, que en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda

entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente la configuración entre los elementos para que la invención funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos” (Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, el fragmento objetado no solo puede, sino que deben estar en la Reivindicación, ya que resulta esencial para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención. De acuerdo con lo anterior, esta objeción debe tenerse por superada.

III. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON EXCLUSIONES A LA PATENTABILIDAD

Con respecto a la objeción del Examinador en contra del capítulo reivindicatorio, según la cual este comprendía materia no patentable en Colombia, se desea poner de presente que tal y como se mencionó en el numeral I del presente memorial, las Reivindicaciones 6 a 9 y 13, que hacían referencia a una planta y flores de plantas de crisantemo, han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio modificado y por tanto esta objeción debe darse por superada.

IV. EN CUANTO A LAS SECUENCIAS

El solicitante ha detectado un error tipográfico en la longitud de las secuencias 17 y 18 por tanto, presento junto con este memorial la lista completa de secuencias corregida para ser incluida en la aplicación. Cabe aclarar que la modificación realizada no es una ampliación de la materia originalmente presentada.

V. EN CUANTO AL PODER Y LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SOLICITANTE

Presento junto con este escrito el poder que me faculta para actuar en representación de los Solicitantes, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

VI. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Conforme a las modificaciones detalladas previamente, el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto consiste únicamente de **8** reivindicaciones, por lo cual ya no es necesario realizar el pago de tasa adicional por el número de reivindicaciones.

VII. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000, y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **8** reivindicaciones;
2. Lista completa de secuencias;
3. Poder otorgado por SUNTORY HOLDINGS LIMITED a favor de CAVELIER ABOGADOS y sustitución del poder otorgado por ADRIANA ZAPATA GIRALDO a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante;
4. Poder otorgado por NATIONAL AGRICULTURE AND FOOD RESEARCH ORGANIZATION a favor de CAVELIER ABOGADOS y sustitución del poder otorgado por ADRIANA ZAPATA GIRALDO a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante;

5. Certificado de existencia y representación legal de CAVELIER ABOGADOS;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24062-0841-0001-3
LAG\LAG\ID-300302\WPC24062
No. M-2018-300302\LAG