

Bogotá D.C.

2020

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

CALLE 70A N° 4 - 41

BOGOTA D.C.--COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 07-136194- -12-2

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS

CREACIONES

TRA: 11 PATENTEIYII

ACT: 330 COMUNICACIÓN

FECHA: 2014-10-16 14:37:30

EVE: 323 ANUALIDADES

FOLIOS: 3

Asunto: Radicación: 07-136194- -12-2
Trámite: 11
Evento: 323
Actuación: 330
Folios: 3

Respetado Doctor:

Me refiero a su escrito de fecha 29 de noviembre de 2013 radicado bajo el número 07-136194-00010-0000, a través del cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio modificado, conformado por trece cláusulas, con el propósito de que sea inscrito en el registro de la propiedad industrial.

Una vez analizada la modificación presentada, este Despacho se permite aclarar que el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° 07-136194-00010-0000 amplía la materia concedida mediante Resolución N° 71489 del 26 de noviembre de 2012, presente en el radicado N° 07-136194-00005-0000 del 24 de septiembre de 2012.

Lo anterior con fundamento en las siguientes razones:

- El capítulo concedido mediante Resolución N° 71489 consta de 7 reivindicaciones, mientras que la modificación presentada en el radicado N° 07-136194-00010-0000 incluye un capítulo reivindicatorio que consta de 13 reivindicaciones.

- La reivindicación 1 presente en el capítulo modificado (radicado N° 07-136194-00010-0000) incluye la siguiente indicación "(...) en donde la secuencia de nucleótidos tiene una porción de una secuencia genómica de soja flanqueante a un sitio de inserción y una porción de una secuencia inserto", con lo cual se introducen características adicionales que no habían sido contempladas para el caso de la materia concedida y que se encuentra en el radicado N° 07-136194-00005-0000.
- La reivindicación 2 del capítulo modificado (radicado N° 07-136194-00010-0000) no se encuentra dentro del capítulo concedido, y aun cuando se presenta en la forma de reivindicación dependiente, hace referencia a la molécula de ácido nucleico definida en la reivindicación 1 que "...además comprende una secuencia que codifica una cp4-EPSPS (e-enol-piruvilshiquimato-3-fosfato sintasa)", de donde se concluye que dicha característica estructural que introduce una resistencia a herbicidas no fue contemplada en el capítulo reivindicatorio estudiado y decidido, por lo que no hace parte del objeto concedido mediante la Resolución N° 71489.
- Las reivindicaciones 3 a 7 del capítulo reivindicatorio modificado se limitan a enumerar moléculas de polinucleótidos que hacen parte de la reivindicación independiente 1, es decir, repiten de forma innecesaria modalidades contempladas en la reivindicación 1.
- Las reivindicaciones 8 a 13 del capítulo reivindicatorio modificado son idénticas a las reivindicaciones 2 a 7 del capítulo reivindicatorio concedido.

De acuerdo con lo expuesto, debido a que las modificaciones al capítulo reivindicatorio presentadas por la solicitante mediante el radicado N° 07-136194-00010-0000 no corresponden a una corrección de un error material y adicionalmente amplían el alcance del capítulo reivindicatorio concedido mediante Resolución N° 71489 del 26 de noviembre de 2012, este Despacho considera que dichas modificaciones no proceden, por ser contrarias a la legislación vigente, por cuanto el artículo 70 de la Decisión 486 establece que: *"El titular de una patente podrá pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones. Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier error material en la patente"*.

Por lo anterior no se acepta la modificación presentada porque no se ajusta a la definición de error material prevista en el Manual Andino de Patentes (2004) *"i) la corrección de un defecto gramatical o de suma; y ii) la corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre y cuando no sea obvio"* y por otra parte, la materia introducida en las nuevas reivindicaciones 1 y 2 no había sido contemplada

dentro del pliego originalmente protegido por el derecho de exclusividad y por lo tanto constituye ampliación del alcance de las reivindicaciones.

Atentamente,


JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaboró: Consuelo Leguizamón
Revisó: Carlos Daniel Lemus
Aprobó: José Luis Salazar