

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Superintendencia de Industria y Comercio
Radicado : 14188876
Tipo aplicación : Respuesta a requerimiento
Dependencia : Patente
Fecha : 2016-07-18
Folios : 9

Trámite: 011 Evento: 378 Actuación: 523

Referencia: Expediente No. 14.188.876

Asunto: Solicitud de patente para: "PÉPTIDO DE TRÁNSITO AL CLOROPLASTO"

Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 28 de Agosto de 2014

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, 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 4190, notificado por fijación en lista el 19 de Abril de 2016.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se ha modificado la reivindicación 1 de manera que ahora está referido a *"una secuencia de nucleótidos codificantes de interés; y una secuencia nucleótida sintética que codifica un péptido de tránsito al cloroplasto (CTP) que es al menos 98% idéntico a la SEQ ID NO:3 o SEQ ID NO:6, en donde la secuencia nucleótida sintética está operativamente unido en marco a una secuencia de nucleótidos de interés"*. Dicha modificación está debidamente soportada en las páginas 4 y 7, líneas 3 a 4 y 2 a 6, respectivamente de la descripción de la presente solicitud.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

De esta manera se debe tener por superada la objeción respecto a que la presente solicitud no puede ser objeto de patente.

2. Se han eliminado las reivindicaciones 31 a 37 y 41 a 51, de manera que el nuevo pliego reivindicatorio no está referido a ya que hacen referencia a un material de planta seleccionado del grupo que consiste de una célula de una planta, un tejido de una planta, un cultivo de tejidos de plantas, un cultivo de callo, una parte de la planta, y una planta entera y por tanto no contiene excepciones a la patentabilidad.

3. Se han eliminado las reivindicaciones 10 a 16, de manera que en el nuevo pliego reivindicatorio la molécula de ácido nucleico aislado no está definida una en términos de que esta codifica un péptido que contiene una primera y una segunda secuencia de aminoácidos contiguas.

4. Se ha eliminado la reivindicación 2, 4 a 5, 21, 44 del nuevo pliego reivindicatorio con el fin de darle mayor claridad al mismo.

5. Se ha modificado el pliego reivindicatorio de manera que se ha caracterizado la molécula de ácido nucleico mediante sus características técnicas esenciales, es decir por su cercana identidad a las secuencias SEC ID NO:3 o SEC ID NO:6, que corresponden a aquellas secuencias que proporcionan la funcionalidad del péptido de tránsito de cloroplasto.

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

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a las objeciones formuladas a las reivindicaciones 38 a 40 por estar referidas supuestamente a un método para producir un material de una planta transgénica seleccionado del grupo que consiste de una célula de una planta, un tejido de una planta, un cultivo de tejidos de plantas, un cultivo de callo, una parte de la planta, y una planta entera, se desea poner de presente que no estamos de acuerdo dado que estas reivindicaciones realmente están referidas a la transformación del material de una planta mediante una molécula de ácido nucleico, lo cual corresponde a una transformación genética, lo cual es permitido entre los requisitos de patentabilidad y por tanto no corresponde a un proceso biológico. De esta manera, la objeción presentada frente a las reivindicaciones 38 a 40 deben tenerse por superadas.
2. Con respecto a la objeción formulada a la reivindicación 44 por falta de claridad y unidad de invención, se desea poner de presente que considerando que dicha reivindicación fue eliminada del pliego reivindicatorio, se deben tener por superadas ambas objeciones.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

1. Considerando que la reivindicación 44, referida a Un producto de un commodity producido a partir del material de una planta transgénica ha sido eliminada del nuevo pliego reivindicatorio, la objeción por falta de unidad de invención de la presente solicitud se debe tener por superada.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

Su despacho determinó dos documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

1. D1, referido al documento US 20110023179 titulado "*Plastid transit peptides derived from lower photosynthetic eukaryotes and methods*" que divulga constructos de ADN que comprenden una secuencia de nucleótidos que codifica para péptidos de tránsito a plastidios.

2. D2, referido al documento WO 2010078156 titulado "*Genetically engineered herbicide resistant algae*" que divulga un polinucleótido aislado útil para la transformación de un alga, donde dicho polinucleótido comprende una o más secuencias de ácido nucleico que codifican para una proteína que confiere resistencia a herbicidas.

EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

1. El nuevo pliego reivindicatorio está referido a una molécula de ácido nucleico aislada que comprende las características esenciales, es decir en términos de secuencias, de acuerdo con la reivindicación modificada 1, que incluye parte de las características anteriormente divulgadas en la reivindicación 16 referidas a las secuencias de la molécula de ácido nucleico aislada reivindicada en la presente invención.
2. Es importante resaltar que el pliego reivindicatorio adjunto a este documento está referido a los ácidos nucleicos reivindicados han sido caracterizados mediante sus características técnicas esenciales, es decir por su cercana identidad a las secuencias SEC ID NO:3 o SEC ID NO:6, que corresponden a aquellas secuencias que proporcionan la funcionalidad del péptido de tránsito de cloroplasto, como se demostró en la presente solicitud.
3. Adicionalmente, es importante aclarar que la identidad específica de la porción no-CTP del polipéptido quimérico codificado por la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 1 no es una característica técnica esencial de la invención. Como debería ser inmediatamente evidente a partir de la solicitud, la invención se refiere a péptidos de tránsito del cloroplasto que transportan polipéptidos unidos covalentemente al cloroplasto de una célula vegetal. La invención proporciona esta funcionalidad en términos generales, sin tener en cuenta la estructura del polipéptido ligado (transportado).

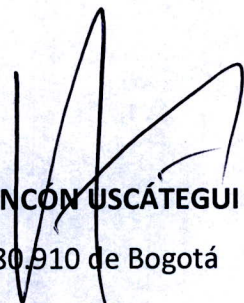
V. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VI. ANEXOS

1. Sustitución de poder otorgada por LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ a ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI.
2. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones.

Señor Director,


ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-10975-0841-0235-6
DPG\DPG\ID-289425\WPC10975
No. M-2016-289425\DPG