

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

Oficio N° 9557

Ref. Expediente N° 16171772

Señor(a)
DOW AGROSCIENCES LLC
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

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. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

2. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicación 10 no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 D486, toda vez que se reclama una planta que comprende la célula transgénica que comprende el casete de expresión que se reclama en las reivindicaciones anteriores.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 a 3 y 5 no son claras, porque se reclama un casete de expresión empleando términos generales tales como "un transgén", "una sonda de polinucleótidos", "un polipéptido o un ARN pequeño", "una región no traducida" como elementos adicionales a dicho casete de expresión. Por lo tanto, se sugiere mencionar de manera específica las características técnicas esenciales de todos estos elementos adicionales al casete de expresión, es decir, la secuencia de los mismos, de acuerdo a lo que se encuentre soportado en la descripción.

Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras, porque reclaman el promotor como "un polinucleótido con una identidad de al menos 90% con respecto a la SEQ ID N° 2" porque no se definen de manera cierta las modificaciones estructurales posibles para

Oficio N° 9557

Ref. Expediente N° 16171772

la secuencia citada. Por tal razón, se sugiere mencionar específicamente las secuencias similares a la SEQ ID N° 2 de acuerdo a su propio número de secuencia, o mencionar cuales son las mutaciones puntuales de la SEQ ID N° 2.

De igual forma, la reivindicación 5 no es clara, porque se menciona el transgen contenido en el casete como "un transgén de resistencia insecticida, un transgén de tolerancia herbicida, un transgén de eficiencia en el uso de nitrógeno, un transgén de eficacia del uso de agua, un transgén de calidad nutricional, un transgén de unión a ADN, y un transgén de marcador seleccionable.", ya que se describen los mismo según su funcionalidad, más no por sus características técnicas esenciales. Por lo tanto, se sugiere incluir las secuencias de cada uno de los transgenes mencionados anteriormente, de acuerdo a lo soportado en la descripción.

La reivindicación 7 no es clara, porque se menciona que el vector contiene "un plásmido, un cósmido, un cromosoma artificial bacteriano, un virus y un bacteriófago", pero no se hace mención a cuales. Por tal razón, se sugiere incluir las SEQ ID N° para cada una de las porciones referidas que pertenecen a dicho vector.

La reivindicación 9 no es clara, porque se menciona una célula vegetal transgénica, pero no se hace mención a cuál es el elemento que hace que dicha célula sea diferente a una célula vegetal natural. Se sugiere mencionar la característica técnica esencial para que dicha célula sea transgénica, de lo contrario, el objeto de la reivindicación será considerado como una invención por mencionar células vegetales sin ser caracterizada correctamente.

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad de acuerdo al Art. 15, tales como semillas y plantas.

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

Oficio N° 9557

Ref. Expediente N° 16171772

Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 12 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES

Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ