

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

Oficio N° 103

Ref. Expediente N° NC2016/0005038

Señor(a)
DOW AGROSCIENCES LLC

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. Dibujos y secuencias

Dado que esta solicitud se refiere a secuencias de nucleótidos o aminoácidos, deben presentarse las listas en forma separada de la descripción, bajo el título: "Listado de secuencias" y anexarlas en formato digital de acuerdo con el estándar ST25.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

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

3. No es una invención (Art 15 D 486 literales (b))

El objeto de las reivindicaciones 3 a 4 no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 D486, toda vez que reclama una proteína insectisida DIG-657 caracterizada por comprender los residuos 206 a 803 de la SEQI D NO 2 que corresponde a una proteína aislada de Bt, tal como lo dice la descripción de la solicitud (Párr. [0034]).

4. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (c))

El objeto de las reivindicaciones 5 a 10 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a una planta o parte de la misma.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara porque no define cada una de las partes que comprende el constructo reclamado. Se sugiere a la solicitante indicar las SEQ ID NO de las secuencias reguladoras heterologas y la secuencia de ácidos nucleicos que codifica la proteína insecticida.

La reivindicación 2 no tiene entero sustento porque pretende definir el ácido nucleico del constructo mediante referencia a porcentajes de similaridad de los mismos con una secuencia particular, sin embargo, la descripción de la solicitud no demuestra que cualquier modificación aleatoria de hasta un 10% en una secuencia de como resultado un ácido nucleico con la actividad deseada. Se sugiere restringir el alcance de la

Oficio N° 103

Ref. Expediente N° NC2016/0005038

reivindicación a una generalización razonable de las modalidades que tienen sustento en la descripción.

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,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: SANDRA CAROLINA CRESPO CARDENAS
Revisado: SANDRA CAROLINA CRESPO CARDENAS
Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA