

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

Oficio N° 13655

Ref. Expediente N° NC2017/0009163

Señor (a)
DOW AGROSCIENCES LLC., FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V.

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. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado por el solicitante FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D 486)

Con respecto al resumen se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486, en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, se sugiere complementar el resumen de manera que se indique el objeto de la invención, sus características técnicas y el campo de aplicación. Dado que la solicitud menciona que el ARN de interferencia está dirigido al gen de ARN polimerasa II33, se sugiere incorporar esta información al resumen.

3. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

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

4. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

La reivindicación 1 no es clara porque la mención de *"al menos un polinucleótido"*, *"el complemento de (...) "*, *"un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de (...) "* no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refiere. Adicionalmente, la mención *"promotor"* hace referencia a la función que cumple y no define la secuencia del mismo y la expresión *"operativamente unido"* corresponde al resultado a alcanzar. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud. Se sugiere definir el ácido nucleico por su secuencia específica (SEQ ID NO).

Las reivindicaciones 1 y 2 no son claras porque las expresiones *"una secuencia codificante nativa"*, *"el complemento de una secuencia codificante nativa"*, *"un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia codificante nativa"*, *"el complemento de un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos de una secuencia codificante nativa"* tal como se encuentran redactadas hacen referencia a

Oficio N° 13655

Ref. Expediente N° NC2017/0009163

material biológico existente en la naturaleza o aquel que puede ser aislado. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

Las reivindicaciones 1, 2 y 10 no son claras porque utilizan los términos "*al menos*", "*sustancialmente*", los cuales son imprecisos y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un valor preciso o por la SEQ ID NO del ácido nucleico.

La reivindicación 4 no es clara porque el organismo del cual proviene el polinucleótido no es una característica técnica que lo defina e implica que dicho polinucleótido corresponde a material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes y definir el polinucleótido mediante la SEQ ID NO.

La reivindicación 6 no es clara porque no define estructuralmente la molécula de ARN reclamada y sólo menciona que es transcrita del polinucleótido de la reivindicación 1, lo cual no permite establecer la secuencia de nucleótidos exacta.

La reivindicación 7 no es clara porque define la molécula de ARN de doble hebra reclamada mediante su proceso de obtención, lo cual no corresponde a una característica estructural que la defina. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y por ello deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, mientras que las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia lógica de etapas técnicas.

Las reivindicaciones 8 a 10 no son claras porque mencionan "*poner en contacto la secuencia de polinucleótidos con un insecto coleóptero o hemíptero inhibe la expresión de una secuencia de nucleótidos endógena específicamente complementaria al polinucleótido*", "*poner en contacto de dicha molécula ribonucleótida con un insecto coleóptero o hemíptero mata o inhibe el crecimiento, la reproducción y/o alimentación del insecto*", "*los segmentos de ARN primero y tercero se hibridan cuando se transcriben a un ácido ribonucleico para formar el ARN de doble hebra*", los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen la molécula de ARN reclamada, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, la SEQ ID NO de la molécula de ARN.

La reivindicación 10 no es clara, puesto que menciona que el ARN de doble hebra comprende "*un primer, segundo y tercer segmento de ARN*" y se refiere a "*el polinucleótido*", "*la segunda secuencia de polinucleótidos*", "*el complemento inverso del primer segmento de ARN*", lo cual no permite definir de manera inequívoca las secuencias a las cuales se refiere. Se sugiere definir mediante su SEQ ID NO cada uno de los segmentos de la molécula de ARN, o definir la SEQ ID NO de la molécula completa.

No obstante este examen se realiza a las reivindicaciones 1 a 10 canceladas, se observa que el capítulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de

Oficio N° 13655

Ref. Expediente N° NC2017/0009163

patentabilidad de acuerdo con el Art. 20 literal c) porque se reclama una planta, una célula de planta o una semilla.

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ