

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

Oficio N° 16215

Ref. Expediente N° NC2017/0011476

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. Título

Se sugiere modificar el título, puesto que la mención "*promotor de plantas*" abarca promotores que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud y de acuerdo con la descripción, el mismo corresponde al promotor de un gen similar al de metalotioneína de *Brachypodium distachyon*.

2. Dibujos y secuencias

La solicitud no contiene las figuras 2 a 5. Se sugiere aportarlas siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble, numeradas individual y consecutivamente.

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 concisa y carece de soporte porque las menciones "*un policonector*" y "*un gen no similar al de metalotioneína*" abarca múltiples posibilidades de secuencias que aún no han sido exploradas por el solicitante. 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 vector indicando la secuencia recombinante que contiene, o definir el gen teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

Las reivindicaciones 1, 3 y 7 no son claras y carecen de soporte porque reclaman secuencias que tienen "*una identidad de secuencia de por lo menos el 90% con (...)*", sin embargo, no se evidencia en la descripción la obtención de secuencias con dicho porcentaje de identidad, ni que variaciones del 10% en la secuencia proporcionen la actividad esperada. Se le recuerda al solicitante que no se aceptan las definiciones de secuencias indicando porcentajes de homología o identidad, puesto que tales definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refieren. Se sugiere definir las secuencias mediante su SEQ ID NO.

La reivindicación 4 no es clara porque no define el marcador seleccionable. Se sugiere definir el marcador seleccionable teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

Oficio N° 16215

Ref. Expediente N° NC2017/0011476

Las reivindicaciones 5 y 6 no son claras porque no especifican cuál es el transgén y lo definen con base en características funcionales según la expresión *"codifica un marcador seleccionable o un producto génico que confiere resistencia insecticida, expresión de ARN pequeño, nucleasa específica de sitio, tolerancia a herbicidas, eficacia en el uso de nitrógeno, eficacia en el uso de agua, calidad nutricional o proteínas de unión al ADN"*. Se sugiere definir cuál es el transgén teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 10 no es clara porque establece que *"dicho promotor tiene una expresión específica en los tejidos subterráneos"*, lo cual corresponde a un resultado a alcanzar y no define el vector reclamado, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, la secuencia recombinante del vector.

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 patentabilidad de acuerdo al art. 20 c), toda vez que se reclama una planta.

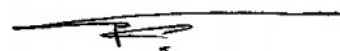
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud 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
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Página 2 de 2