

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente No. NC2017/0012577
Asunto : Solicitud de Patente para: *"MOLÉCULAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS DE SPT5 PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS"*
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC Y FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V.
Fecha de solicitud : 06 de noviembre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

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 No. **17755** notificado el 20 de diciembre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por **24** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se ha modificado el pliego reivindicatorio de manera que se han eliminado los fragmentos *"al menos un polinucleótido"*, *"un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos"*, *"el complemento de un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos"* con fin de darle mayor claridad al pliego reivindicatorio.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

2. Se han eliminado las reivindicaciones 3 a 7 con el fin de darle mayor claridad al pliego reivindicatorio.

3. Se ha eliminado las reivindicaciones 16 a 26, 29 a 51 de manera que el nuevo pliego reivindicatorio no se encuentra referido a métodos de tratamiento, células, plantas, lo que constituye excepciones a la patentabilidad.

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 la objeción frente a la reivindicación 1 dado que supuestamente no es clara porque se refiere a un promotor heterólogo pero no lo caracteriza estructuralmente, se desea poner de presente que dicha reivindicación ha sido modificada en el nuevo pliego reivindicatorio de manera que considerando las modificaciones realizadas, esta objeción se debe tener por superada.

2. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 1, 2 y 4 dado que supuestamente no son claras porque utilizan las expresiones "*al menos un polinucleótido*", "*un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos*", "*el complemento de un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos*", las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica, se desea

poner de presente que dichas expresiones han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. Considerando lo anterior, esta objeción debe tenerse por superada.

3. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 2 a 5 dado que supuestamente reclaman la misma materia contenida en la reivindicación 1, se desea poner de presente que la nueva reivindicación 2 ha sido modificada con el fin de darle mayor claridad y las reivindicaciones 3 a 5 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. Considerando lo anteriormente expuesto, esta objeción se debe tener por superada.

4. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 6 y 7 dado que el organismo del cual se deriva el polinucleótido no es una característica esencial que defina la molécula de ácido nucleico reclamada, se desea poner de presente que dichas reivindicaciones han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio, razón por la que la nueva materia a proteger no está referida a un organismo directamente.

III. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD DEL RESUMEN

Con respecto a la objeción frente al resumen dado que éste debe corresponder a una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, se desea poner de presente que se allega junto con este documento el resumen modificado incluyendo características técnicas y el campo de la invención. Considerando las modificaciones realizadas, esta objeción se debe tener por superada.

IV. EN CUANTO AL PODER

Con respecto a la objeción presentada frente a la necesidad de presentar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado, se desea poner de presente que se allega junto con este documento el poder otorgado por parte de la

sociedad solicitante faltante, que corresponde a FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V., de manera que esta objeción se debe tener por superada.

V. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Con respecto al pago de reivindicaciones adicionales, se desea poner de presente que en conjunto con este documento se anexa el pago en línea correspondiente a **14** reivindicaciones adicionales.

VI. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VII. ANEXOS

- 1.** Nuevo pliego reivindicatorio conformado por **24** reivindicaciones
- 2.** Pago en línea correspondiente a **14** reivindicaciones adicionales
- 3.** Resumen modificado
- 4.** Poder otorgado por el Solicitante FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V. a favor de CAVELIER ABOGADOS y sustitución del poder otorgado por ADRIANA ZAPATA GIRALDO a mi favor, para lo

cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante.

5. Certificado de existencia y representación legal de CAVELIER ABOGADOS.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908 del C.S.J.

COLO-22899-0841-0005-1
DPG\DPG\ID-300594\WPC22899
No. M-2018-300594\DPG

RESUMEN MODIFICADO

La presente descripción se relaciona con moléculas de ácidos nucleicos y con métodos de uso de estas para el control de plagas de insectos a través de la inhibición mediada por la interferencia por ARN de secuencias codificantes y no codificantes transcritas objetivo en plagas de insectos, que incluyen plagas de coleópteros y/o hemípteros. La descripción también se relaciona con métodos para producir plantas transgénicas que expresan moléculas de ácidos nucleicos útiles para el control de plagas de insectos. La presente descripción también se relaciona con moléculas que comprenden un polinucleótido que codifica un medio spt5 para inhibir la expresión de un gen esencial en una plaga de coleópteros unido operativamente a un promotor.