

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2018/0003188**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:

“PROTEÍNAS INSECTICIDAS DERIVADAS DE PAENIBACILLUS POPILLIAE”

(Nuevo título)

Solicitante: **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **3895** notificado el **6 de abril de 2018**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Título

Sugiere el examinador omitir del título la referencia a “*novedosas*” porque corresponde a un atributo subjetivo del objeto de la solicitud.

Siguiendo dichas recomendaciones, se ha modificado el título así:

“PROTEÍNAS INSECTICIDAS DERIVADAS DE PAENIBACILLUS POPILLIAE”

2. Descripción

Indica el examinador que la descripción no es clara porque algunas tablas se encuentran incompletas, este es el caso de la tabla 3 (Pág. 68) y la tabla 13 (Pág. 90).

A este respecto se aclara que al momento de convertir el documento a formato pdf, las tablas se corrieron. Es por ello que se adjunta la descripción con las tablas ajustadas de tal manera que se visualizan de forma completa.

3. Reivindicaciones relativas a usos

Indica el examinador que el objeto de la reivindicación 24 no es patentable de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486 puesto que, a pesar de mencionar en el preámbulo “*Un método para controlar una plaga de especie de lepidópteros o infestación de una planta*”, se reclama poner en contacto la plaga con la proteína pesticida, lo que corresponde al uso de dicha proteína.

A fin de superar dicha objeción, no se incluye la antigua reivindicación 24.

4. Excepciones a la patentabilidad

Afirma el examinador que el objeto de las reivindicaciones 10 a 13, 22 y 23 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal c) de la Decisión 486, toda vez que se reclaman plantas, semillas y un método para producir una semilla que comprende: plantar una semilla, cultivar una planta a partir de la semilla y cosechar semillas de la planta, lo que corresponde a un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas.

A fin de superar dicha objeción, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 10 a 13, y 22 y 23.

5. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones, en donde se solicita tener en cuenta lo siguiente:

- Indica el examinador que la reivindicación 1 no es concisa y carece de sustento porque define el polinucleótido que hace parte de la molécula de ácido nucleico recombinante con base en la proteína que codifica o con base en la secuencia a la cual se hibrida, lo cual abarca secuencias que difieren de las obtenidas y probadas en el capítulo descriptivo.
 - o La reivindicaciones 1 se ha modificado de tal manera que ya no hace referencia a segmentos o fragmentos pesticidas. Adicionalmente no incluye porcentajes de homología y por el contrario define la secuencia de aminoácidos y de polinucleótidos.
- Afirma el examinador que las reivindicaciones 1, 2, 15 a 18, 25, 26 y 28 no son claras porque utilizan las expresiones "*segmento*", "*fragmento pesticida*" y "*al menos*", las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.
 - o Se solicita tener en cuenta que el pliego reivindicatorio ya no incluye las expresiones "*segmento*", "*fragmento pesticida*" y "*al menos*"
- Las reivindicaciones 1, 25 y 26 carecen de sustento porque no se evidencia en la descripción la obtención de secuencias con los porcentajes de identidad reclamados ni que variaciones hasta del 35% en la secuencia de la proteína conserven la actividad esperada.
 - o Por favor considerar que las reivindicaciones 1, 25 y 26 (nuevas reivindicaciones 1, 14 y 15) ya no incluyen referencias a porcentajes de identidad.
- Objeta el examinador que las reivindicaciones 20 y 21 carecen de sustento porque no se evidencia en la descripción el desarrollo de los productos reclamados.
 - o Las antiguas reivindicaciones 20 y 21 no se incluyen en esta oportunidad, quedando superada la objeción del examinador.

- La reivindicación 28 no es clara ni concisa porque establece que la composición comprende la proteína pesticida de la reivindicación 1, sin embargo, la reivindicación 1 se refiere a una molécula de ácido nucleico recombinante y no a una proteína.
 - o A este respecto se informa que la antigua reivindicación 28 no se incluye en esta oportunidad, quedando superada la objeción del examinador.
- Finalmente objeta el examinador que la reivindicación 14 de la cual es dependiente la antigua reivindicación 28, ya menciona que la composición comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 1.
 - o En este sentido se llama la atención que la antigua reivindicación 14 es la nueva reivindicación 8. Como la reivindicación 28 no se incluye en esta oportunidad, no se reclama la misma materia.
- Modificaciones adicionales
 - o La reivindicación 3 ahora solo hace referencia a una célula bacteriana.
 - o Las antiguas reivindicaciones 6 y 7 no se incluyen en esta oportunidad.
 - o Se incluye la nueva reivindicación 17.

Se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad, toda vez que no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada y además permite superar las objeciones comunicadas por el examinador. En vista de ello, es posible determinar que el pliego reivindicatorio es claro y conciso, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

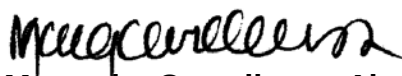
6. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486, y por lo tanto se solicita se ordene su publicación.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diecisiete (17) reivindicaciones.
- Nueva descripción

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/lt
P4654
RESPUESTA EXAMEN DE FORMA