

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. **NC2018/0002368**
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
**“MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TOLERANCIA A LOS HERBICIDAS
EN PLANTAS”**
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. **2705** notificado el **8 de marzo de 2018**, y para el cual solicité prórroga oportunamente el **3 de mayo de 2018**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Petitorio

- Indica el examinador que el petitorio no contiene de manera correcta los nombres de los inventores " Artem, EVDOKIMOV G.", "Clayton, LAURE T." y "Joel REAM E.", ya que en realidad son Artem G. EVDOKIMOV, Clayton T. LARUE y Joel E. REAM.
 - o Con relación a esta objeción, se solicita tener en cuenta que la misma se debe a un error en el sistema electrónico de las Patentes, el cual trae automáticamente los datos de la solicitud al ingresar el número de PCT y cambia el orden de la inicial de los segundos nombres de los inventores.

No obstante lo anterior, se ha procedido a realizar la modificación de los nombres de los inventores por el módulo de “gestión de personas”, pagando las tasas establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Reivindicaciones relativas a un uso

- Indica el examinador que El uso de las reivindicaciones 16 y 22 no es patentable, de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486.
 - o A fin de superar esta objeción dichas reivindicaciones no se incluye la antigua reivindicación 16 mientras que la antigua reivindicación 22 se modificó con el propósito de definir el método por una serie de etapas. En consecuencia, el actual pliego reivindicatorio no hace referencia a reivindicaciones de uso.

3. Excepción a la patentabilidad

- Afirma el examinador que de conformidad con el Artículo 20 literal c), el objeto de las reivindicaciones 11-15, 21 y 27 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se haga mención de una planta o parte de ella, es causa de excepción de patentabilidad, de igual forma al mencionar procedimientos esencialmente biológicos como "cruzar la planta regenerada con ella misma o con una segunda planta y recoger semillas del cruce" y "cruzar la planta transgénica con una segunda planta que comprende tolerancia a al menos a un herbicida diferente".

Con el fin de superar esta objeción no se incluyen en esta oportunidad las antiguas reivindicaciones 11 a 15, 21 y 27.

4. 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 2 reivindicaciones, del cual se solicita tener en cuenta lo siguiente:

- Indica el examinador que las reivindicaciones 1 y 10 no son claras, porque se refieren a una proteína que tiene actividad de protoporfirinógeno oxidasa insensible a herbicidas, que es un resultado a alcanzar y no definen al compuesto (o producto).
 - o A este respecto cabe destacar que la frase "actividad de protoporfirinógeno oxidasa insensible a herbicidas" es una característica en si misma de los polipéptidos reivindicados, y en consecuencia es clara para cualquier persona versada en la materia. Adicionalmente, la descripción de la presente solicitud hace referencia a esta expresión en el párrafo [0046]. El alcance de la molécula reivindicada puede entonces ser comprendido por completo por una persona versada en la materia sin necesidad de incorporar otras definiciones en las reivindicaciones.
- Afirma el examinador que las reivindicaciones 1 y 10 no son concisas porque al reclamarse en función del porcentaje de similitud, existen una gran cantidad de posibilidades que no fueron exploradas.
 - o Se eliminó toda referencia a porcentaje de similitud de las reivindicaciones 1 y 10 con el fin de que las mismas sean concisas.

- El examinador ha objetado la claridad de las reivindicaciones 1, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 27, 28 y 30, porque el término: "al menos", es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica.
 - o A fin de superar esta objeción el nuevo pliego reivindicatorio no contiene la expresión "al menos".
- Finalmente se indica que las reivindicaciones 5, 7 y 8 no son concisas porque el término "célula" es muy general.
 - o A fin de superar dicha objeción, la reivindicación 8 se eliminó del actual pliego reivindicatorio, y las reivindicaciones 5 y 7 se modificaron para eliminar la referencia a la célula.

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. Por lo tanto, es posible determinar que el pliego reivindicatorio es claro y conciso, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

5. 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por veinte (20) reivindicaciones.

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/It
P4842
RESPUESTA EXAMEN DE FORMA