

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2019/0000873

Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA
COMBINACIÓN DE MUTACIONES ASOCIADAS CON LA
RESISTENCIA/TOLERANCIA A HERBICIDAS EN EL ARROZ

Solicitante: RICETEC, INC.

Fecha de solicitud: 29 de enero de 2019

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI, 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 **9997**, notificado por fijación en lista el 16 de septiembre de 2019.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 5 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. En la reivindicación 3 se ha incluido la materia de la antigua reivindicación 6. Así, la etapa *a)* de la reivindicación 3 se ha especificado como se obtienen las regiones genéticas *RTA1* y *RTA2*;
2. En las reivindicaciones 4 y 5 se ha especificado en que consisten las regiones *RTA1* y *RTA2*;

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. El Examinador ha considerado que la antigua reivindicación 3 no era clara porque supuestamente *no definía el método para producir arroz resistente a herbicidas inhibidores de la ACCasa en términos de sus características técnicas esenciales.*

Respecto a la objeción del Examinador se desea poner de presente que en el método de la reivindicación 3 se especificado como se obtienen las regiones RTA1 y RTA2. Particularmente, en la etapa *a)* de la nueva reivindicación 3 comprende *“introducir una combinación de una mutación genética en el cromosoma 1 y una mutación en el cromosoma 5 que codifica una sustitución G2096S en la secuencia de aminoácidos de la enzima ACCasa”* en donde además se han especificado las posibles mutaciones genéticas en el cromosoma 1.

Así las cosas, es claro que se han incluido las características técnicas esenciales del método para producir arroz resistente a herbicidas inhibidores de la ACCasa y, por tanto, se debe dar por superada esta objeción.

2. La reivindicación 4 también fue objetada porque supuestamente esta no era clara porque no define un método para producir una planta de arroz resistente a herbicidas en términos de sus características técnicas esenciales.

Sobre este particular es preciso señalar que el Solicitante ha modificado la reivindicación con el fin de definir las regiones RTA1 y RTA2; Así, la nueva reivindicación 4 enuncia:

El método para producir una planta de arroz resistente a herbicidas en el que el método comprende transformar una planta de arroz con un transgén, en donde el transgén confiere resistencia a un herbicida inhibidor de ACCasa seleccionado del grupo que consiste en propionato de ariloxifenoxi, fluazifop y quizalofop, y en el que el transgén que codifica una combinación de ácidos nucleicos que tienen una mutación genética en el cromosoma 1 y un ácido nucleico que tiene una modificación en el cromosoma 5 que codifican una sustitución G2096S en la secuencia de aminoácidos de la enzima de la ACCasa o sus equivalentes que en combinación confieren resistencia/tolerancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, la nueva 4 es clara y divulga todas las características técnicas esenciales para reproducir la invención. Así las cosas, se da por superada esta objeción.

3. El Examinador ha considerado que las antiguas reivindicaciones 3 a 6 *no eran concisas porque supuestamente reclamaban de manera repetitiva y en más de una*

reivindicación independiente un método para preparar una planta de arroz tolerante/resistente a herbicidas de la familia FOP.

Sobre este particular es preciso señalar una vez más que la materia de la antigua reivindicación 6 ha sido incluido en la nueva reivindicación 3. Así mismo, las nuevas reivindicaciones 4 y 5 enseñan modalidades preferidas del método de la reivindicación 3.

Así, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, se da por superada esta objeción.

4. Finalmente, de acuerdo con el punto de vista del Examinador, las antiguas reivindicaciones 3 a 5 no eran claras porque definían un método para producir arroz resistente a herbicidas inhibidores de la ACCasa en términos de elementos de la descripción al indicar que: “(...) *regiones genéticas de RTA1 o RTA2* (...)” y “(...) *regiones de RTA1 y RTA2* (...)”, los cuales corresponden a elementos arbitrarios que no permiten su comparación con el estado de la técnica.

Con respecto a esta objeción es preciso mencionar que en el capítulo reivindicatorio que se presenta junto con este memorial se han especificado en que consiste la combinación de ácidos nucleicos y, en particular, se ha remplazado y/o especificado en que consiste RTC1 y RTC2 de acuerdo con lo divulgado inicialmente en la descripción. En tal sentido, los términos objetados ahora no corresponden a expresiones arbitrarias y podrían ser entendidas por cualquier persona versada en la materia bajo el contexto de la divulgación inicial y se da por superada esta objeción.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

A este respecto, se pone de presente que, de acuerdo con el examen de patentabilidad realizado por el examinador, no existe en el arte previo ninguna divulgación que anticipe las características de la presente invención. En otras palabras, la invención cumple a cabalidad los requisitos de aplicación industrial, novedad y nivel inventivo.

IV. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. Subsidiariamente, en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 5 reivindicaciones;

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908