Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re.: Expediente No. NC2022/0001425
Solicitud de Patente de Invención titulada: "MOLÉCULA DE ADN RECOMBINANTE QUE COMPRENDE UNA SECUENCIA DE ADN QUE CODIFICA UN PÉPTIDO DE TRÁNSITO UNIDA OPERATIVAMENTE A UNA SECUENCIA DE ADN QUE CODIFICA UNA PROTEÍNA HETERÓLOGA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS"
Solicitante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC
Nuestra Ref.: P2021/200078C

RESPUESTA AL OFICIO No. 6960, NOTIFICADO EL 11 DE MAYO DE 2022
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 15 de junio del 2021, al momento de la radicación. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- en la Reivindicación 9 se eliminan las secuencias SEQ ID NOs: 163 a 182 y SEQ ID NOs: 224 a 228, y se adicionan las SEQ ID NOs: 100 a 119, lo que encuentra soporte en la Reivindicación 3 y en la página 11 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 14 se adicionan los herbicidas tiafenacil y 1,5-dimetil-6-tioxo-3-(2,2,7-trifluoro-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,5-triazinano-2,4-diona, lo que encuentra soporte en la página 39 del Capítulo Descriptivo;
- en la Reivindicación 15 se reemplaza la frase de transición abierta *"comprende"* por la frase de transición cerrada *"consiste en"*.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones sobre el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 1 y 15 no son concisas porque reclaman una molécula de ADN recombinante que comprende una secuencia de ADN que codifica un péptido de tránsito unido operativamente a una secuencia de ADN que codifica una proteína heteróloga con tolerancia a herbicidas, en más de una reivindicación independiente;
- las Reivindicaciones 2 a 5 y 16 a 19 son redundantes porque reclaman el mismo alcance. El Despacho sugiere unificar la materia reclamada

b- En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en particular a la modificación realizada en la Reivindicación 15, en donde se reemplaza la frase de transición abierta *"comprende"* por la frase de transición cerrada *"consiste en"*.

Con lo cual, me permito señalar que de acuerdo con lo estipulado por la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC), *"cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo "abierto", el examinador interpretará que los productos o procedimientos incluyen también elementos no mencionados en la reivindicación"*[1]. Mientras que *"cuando una reivindicación comprenda una expresión de transición de tipo "cerrado", el examinador interpretará que los productos o procedimientos tan sólo comprenden los elementos expuestos en la reivindicación."*[2] Dado lo anterior, la materia reclamada en las Reivindicaciones 15 a 19 corresponde a un alcance **más limitado** que el reclamado en las Reivindicaciones 1 a 5.

De este modo, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la

[1] Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad. Sección 2.6.5.2.
[2] Ibídem

información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

3. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

4. a- El Despacho señala que el título de la invención no se relaciona con el objeto de la misma, por lo cual siguiere modificarlo por:

"MOLÉCULA DE ADN RECOMBINANTE QUE COMPRENDE UNA SECUENCIA DE ADN QUE CODIFICA UN PÉPTIDO DE TRÁNSITO UNIDA OPERATIVAMENTE A UNA SECUENCIA DE ADN QUE CODIFICA UNA PROTEÍNA HETERÓLOGA CON TOLERANCIA A HERBICIDAS".

b. Al respecto, me permito señalar que se ha modificado el título aceptando la gentil sugerencia del Despacho.

5. Finalmente, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, el Despacho ha concedido el privilegio de patente para la materia reclamada en la solicitud parental.

6. Por todo lo anterior, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por concepto de modificaciones a las reivindicaciones.