

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0007828
Asunto: Solicitud de patente para: EVENTO EE-GM5 Y MÉTODOS
PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN PLANTAS DE SOJA
Solicitante: BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED US LLC
Fecha de solicitud: 22 de julio de 2019

RESPUESTA AL TERCER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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. **7223**, notificado el 16 de mayo de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Tomando en consideración las objeciones presentadas en el mencionado Oficio, apporto junto con este memorial un Capítulo Reivindicatorio conformado por **12** Reivindicaciones, que tiene como base el anteriormente presentado, en el cual se han incluido las siguientes modificaciones:

- Se modifica la Reivindicación 1 para corregir el error tipográfico en la frase *secuencia de nucleótido flanqueante 6'*, de manera que ahora lee "*secuencia de nucleótido flanqueante 3*";
- Se elimina la antigua Reivindicación 2; y
- Se modifica la antigua Reivindicación 5 (ahora Reivindicación 4) con base en el soporte encontrado en la página 105, líneas 20-25, y página 109, líneas 11-13, de la descripción de la publicación WO correspondiente (WO/2018/119364).

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el 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.

A pesar de eliminar materia del Capítulo 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 FALTA DE CLARIDAD Y CONCISIÓN

II.1. Considero superada la objeción del Examinador sobre la Reivindicación 1 por tanto se ha corregido el error tipográfico presente en la frase “una secuencia de nucleótido flanqueante 6’”, tal como se detalla en el numeral I del presente memorial.

II.2. Así mismo, considero superada la objeción sobre la antigua Reivindicación 5 (ahora Reivindicación 4) toda vez que esta ha sido modificada para estar conforme con la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo, particularmente, con la divulgación contenida en la página 105, líneas 20-25, y página 109, líneas 11-13, de la descripción de la publicación WO.

II.3. Finalmente, la Examinadora sostiene que la antigua Reivindicación 10 (ahora Reivindicación 9) carece de sustento en la descripción, y que su porción caracterizante de la reivindicación sería adecuada únicamente para un método que confirme la pureza de las semillas. En consecuencia, considera que esta reivindicación debe limitarse únicamente a un método para confirmar la pureza de las semillas, y requiere que se elimine la expresión “*para relevar semillas*” de dicha reivindicación.

Al respecto, me permito aclarar que la antigua Reivindicación 10 (ahora Reivindicación 9) se refiere a “*Un método para confirmar la pureza de las semillas o para relevar semillas para determinar la presencia de la molécula de ácido nucleico recombinante de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado** porque donde dicho método comprende la detección de una región específica de dicha molécula de ácido nucleico recombinante con el par de cebadores de una cualquiera de las reivindicaciones 4 o 5 o la sonda de una cualquiera de las reivindicaciones 6 y 7, en muestras de dicha semilla*”.

Respetuosamente, me permito manifestar mi desacuerdo con la limitación requerida, por las siguientes razones:

La porción caracterizante de la reivindicación 10 define una etapa que detecta la presencia del evento de élite en semillas. Esto es adecuado para confirmar la pureza de las semillas, es decir, por un lado, confirmar la presencia del evento de élite en semillas EE-GM5. Pero por otro lado, también es adecuado para explorar semillas si contienen un evento de élite, es decir, para detectar la cantidad de cruzamiento o exogamia. Este método podría ser usado también por aquellos que precisen confirmar la ausencia de este evento de elite en su población de semillas, por ejemplo, con el propósito de transferencia a terceras partes o para la exportación de granos.

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. ARTE PREVIO

El Examinador indica que el siguiente documento es relevante para la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud:

Tabla 1. Arte previo determinado por el Examinador respecto de la patentabilidad de la presente invención, con base en la fecha de prioridad: 22 de diciembre de 2016.

No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D4	WO2007/147029	<i>“Axmi-031, Axmi-039, Axmi-040 and Axmi-049, a Family of Novel Delta Endotoxin Genes and Methods for Their Use”</i>	21 de diciembre de 2007

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador concluye que el objeto de la Reivindicación 2, relacionada con *“Una proteína quimérica, caracterizada porque tiene una secuencia de aminoácidos como se muestra en la SEQ ID NO: 8”* no es nuevo frente al documento D4, que **no** fue citado

previamente en el presente trámite, y argumenta que la proteína quimérica de la Reivindicación 2 y la proteína de SEQ ID NO: 2 de D4 son idénticas.

En consecuencia, en un nuevo esfuerzo del Solicitante por subsanar cada una de las objeciones recibidas y así agilizar la resolución favorable de la presente solicitud, dicha Reivindicación 2 ha sido eliminada del pliego reivindicatorio.

Sin perjuicio de las contundentes enmiendas y argumentos presentados, **dejo constancia de mi disposición para presentar toda aquella enmienda y/o argumento adicional** que el Examinador pudiera llegar a considerar necesarios, una vez analizada esta respuesta, para poder resolver en forma favorable al presente caso.

V. PETICIÓN

Considerando 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.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por **12** reivindicaciones;
2. Pago en línea por modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908