

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2020/0016681

**Solicitud de Patente de Invención Titulada: “PROTEÍNAS PESTICIDAS
PIRAB DERIVADAS DE PHOTORHABDUS”**

Solicitante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC

Nuestra Ref.: P2020/000219

RESPUESTA AL OFICIO No. 21166,
NOTIFICADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
(TERCER 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, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 09 de noviembre de 2023 junto con la respuesta al segundo examen de fondo. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminó la Reivindicación 9;
- se introdujeron las nuevas Reivindicaciones 2 a 7, como dependientes de la Reivindicación 1 para reclamar las secuencias de nucleótidos que comprende el segmento de polinucleótido, lo cual encuentra soporte en las páginas 11 y 13 a 24 del Capítulo Descriptivo;
- las nuevas Reivindicaciones 8 a 14 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 2 a 8;
- se eliminó el término “al menos” a lo largo del Capítulo Reivindicatorio;

- se ajustaron la numeración y las dependencias a lo largo del Capítulo Reivindicatorio.

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 éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, estas corresponden a una limitación de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 no es clara porque reclama una molécula de ácido nucleico recombinante, pero dicha molécula está caracterizada por la secuencia de aminoácidos de la proteína pesticida que codifica y no por su secuencia de nucleótidos;
- las Reivindicaciones 6 a 8 no son claras porque emplean la expresión “*al menos*” que resulta imprecisa y no permite delimitar la materia reclamada;
- la Reivindicación 9 se refiere a un producto comercial que comprende semillas o partes de plantas que pueden originar un organismo completo, por lo tanto, corresponde a materia no susceptible de protección por patente.

b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el primer punto del presente memorial. En particular, se eliminó la Reivindicación 9, por lo tanto, considero completamente superadas las objeciones relacionadas, particularmente aquellas relacionadas con materia no patentable.

Asimismo, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se eliminó el término “*al menos*” con lo cual considero superada cualquier objeción relacionada.

ii) Ahora bien, en relación con la supuesta falta de claridad de la Reivindicación 1, respetuosamente me permito diferir de la opinión del Despacho pues la caracterización de una molécula de ácido nucleico recombinante por la secuencia de aminoácidos que codifica es una práctica aceptada a nivel mundial en el campo técnico, ya que dicha caracterización permite definir claramente el alcance pretendido y es perfectamente claro para la persona medianamente versada en la materia, quién podría determinar

fácilmente las secuencias de nucleótidos específicas de dicha molécula basándose en la secuencia de aminoácidos de la proteína citada y sus conocimientos en el código genético.

De esta forma, la materia reclamada en la Reivindicación 1 está claramente definida por sus características técnicas estructurales esenciales y el alcance de lo reivindicado es perfectamente claro para la persona medianamente versada en la materia y cuenta con suficiente soporte en el Capítulo Descriptivo, de tal manera que cualquier persona medianamente versada en la materia estaría en total capacidad no solo de comprender el alcance de la invención, sino también de reproducirla con base en las divulgaciones del Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico, sin necesidad de acudir a experimentación adicional exhaustiva.

Sin perjuicio de lo anterior, es relevante mencionar que la forma de redacción de la Reivindicación 1, tal como se encuentra en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, ha sido considerada como aceptable por la SIC en casos similares del solicitante (véase Reivindicación 1 de los Expedientes No. NC2019/0008595, NC2022/0018310 y NC2022/0001424).

Adicionalmente, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se incluyeron las nuevas Reivindicaciones 2 a 7, como dependientes de la Reivindicación 1, las cuales reclaman las secuencias de nucleótidos que comprende el segmento de polinucleótido. De esta manera, la materia reclamada es perfectamente clara, ya que no solo se caracteriza en la Reivindicación 1 por las secuencias de aminoácidos de la proteína que codifica, sino que además se caracteriza por las secuencias de nucleótidos presentes en las nuevas reivindicaciones dependientes.

En vista de todo lo anterior, solicito respetuosamente al Despacho que reconsidere la objeción correspondiente.

iii) En vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia entender clara e inequívocamente el alcance y los límites de la materia reclamada, así como reproducirla con base en sus conocimientos del campo técnico y la información contenida en el Capítulo Descriptivo, sin necesidad de recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

3. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la solicitud.

4. En este punto y sólo a título ilustrativo no vinculante, deseo destacar que, para el concepto inventivo comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente en Estados Unidos (US 11,512,324).

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros países no son vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisión en el mismo sentido, considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluación aplicados para concluir la aceptación de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

5. Finalmente, 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 correspondiente a la tasa de modificaciones a las reivindicaciones.