



No. 11-030024- -00009-0000

Fecha: 2014-05-15 16:23:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **11.030.024**
Asunto : Solicitud de patente para: **"MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS"**
Solicitante : SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD
Fecha de solicitud : 11 de Marzo de 2011

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. **21386** del 31 de Marzo de 2014, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para **"MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS"** a favor de **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. **21386** del 31 de Marzo de 2014, con fecha de publicación listado el 8 de Abril de 2014, fecha de vencimiento el 8 de Mayo de 2014, y fecha del término legal el 15 de Mayo de 2014.

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

3.1.1 Denegar la patente de invención a la creación titulada: **“MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS”**

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 “Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. La(s) reivindicación(es) 2 a 16 visible(s) en el escrito radicado bajo el No 11-030024-00006-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra ‘método’, en realidad está(n) referida(s) al uso de la formulación de la(s) reivindicación(es) 1. Nótese que la(s) reivindicación(es) 2 claramente indica(n) como entre sus pasos del supuesto método ‘aplicar a una planta transgénica’ una formulación de acuerdo con la(s) reivindicación(es) 1, si bien es cierto previo a esta etapa está la de mezclar la formulación, es claro que lo esencial del método es la aplicación de la formulación, la(s) reivindicación(es) 2 – 16 claramente indica(n) como paso único del supuesto método ‘aplicar a la planta transgénica’ una formulación de acuerdo con la(s) reivindicación(es) 1, ya que no se menciona ningún paso adicional del supuesto método. Por lo tanto no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.”

3.2.2 Las características esenciales de la invención de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1 (reivindicación 1 y reivindicación 3), el cual da a conocer una formulación que comprende N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida.

3.2.3 “Las características esenciales de la formulación de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.”

3.2.4 “En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.”

- 3.2.5 “Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, en cuanto a que no se presentó objeción sobre los requisitos de patentabilidad porque no se encontró documento alguno, en el examen de fondo claramente se le indica que en los documentos US6740671 y US20070093391, el compuesto N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida, la composición y el método, ya eran conocidos y que la solicitud en estudio se encontraba enfocada al uso de dicho compuesto en plantas transgénicas lo cual también era ya conocido en el documento US20070093391.”
- 3.2.6 “En referencia al argumento de la solicitante, según el cual menciona que no se puede negar la patente por objeciones diferentes a las expuestas en el requerimiento 45, tal como ya se mencionó los documentos si fueron citados pero el solicitante no se pronunció ante ellos.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar la Resolución No. **21386** del 31 de Marzo de 2014.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para **“MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS”** a favor de **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.**

V. MODIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

En virtud del Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina mediante el cual se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones.

De esta forma, el pliego reivindicatorio ha sido modificado de manera tal que la reivindicación 1 ha sido eliminada. Adicionalmente, la nueva reivindicación 1 (anterior reivindicación 2) ha sido modificada para especificar los componentes de la mezcla que

se va a realizar. Por otro lado, en el paso dos de la nueva reivindicación 1 (anterior reivindicación 2) se ha reemplazado la expresión 'aplicar' por 'agregar'. De esta manera, el método de la presente invención se encuentra caracterizado de manera clara y adecuada, con los pasos secuenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia, sea capaz de reproducirlo. Finalmente, el pliego reivindicatorio se ha reenumerado y las dependencias han cambiado de acuerdo a las modificaciones introducidas.

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos a continuación con respecto a la patentabilidad de la invención, en los términos del capítulo reivindicatorio modificado, resultan plenamente predicables del capítulo reivindicatorio sobre el cual la patente fue negada. En efecto, la no ampliación de la materia en el nuevo pliego es evidencia suficiente de que el presente recurso controvierte el análisis de patentabilidad efectuado por su Despacho, de tal manera que el presente recurso cumple con los requisitos de ley para su aceptación y trámite.

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

6.1 La presente solicitud sí tiene novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis de novedad de una solicitud de patente, se considera que cuando las características técnicas

esenciales son idénticas a las características de la materia divulgada en un documento del estado de la técnica, puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, en cuyo caso se considera que no tiene novedad. Adicionalmente, se considerará nueva la invención si se encuentra alguna diferencia o un sólo aspecto que no hubiese sido revelado en el documento del arte previo.

Con base en lo anterior, solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

En primer lugar, el señor Examinador objetó la reivindicación 1 debido a que el compuesto N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida tal como se encuentra en la presente invención se encuentra divulgado en el documento D1. A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que es claro que dicha anterioridad no afecta la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio, ya que como se mencionó anteriormente, la reivindicación 1 ha sido eliminada. De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención toda vez que es claro que el documento D1 no anticipa como un todo las características técnicas esenciales del método objeto de protección tal como se encuentra reivindicado en el nuevo pliego reivindicatorio.

En consecuencia, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 del nuevo pliego reivindicatorio se refiere a un método para controlar enfermedades de plantas que contienen N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-etilamino-tiazolocarboxamida, en una cantidad e 0.1 a 99% en peso, con portadores sólidos, portadores líquidos o portadores gaseosos con agua para obtener una mezcla y agregar la mezcla a las semillas, y dichas etapas como tal bajo las condiciones mencionadas no son enseñadas explícitamente en los documentos citados del estado de la técnica, es claro que la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente, correspondiente al método para controlar enfermedades de las plantas, es novedosa sobre el documento del estado de la técnica D1 citado por el Examinador.

Conclusión

El documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud, correspondiente al método para controlar enfermedades de las plantas.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

VII. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en la Resolución No. **21386** del 31 de Marzo de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención.

7.2. Que se acepte el nuevo pliego reivindicatorio presentado con este escrito, conformado por 15 reivindicaciones.

7.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para **“MÉTODO PARA CONTROLAR ENFERMEADES DE LAS PLANTAS”** a favor de **SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.**

VIII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD

27-1, Shinkawa 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-8260,
Japón

IX. ANEXOS

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Recibo por concepto de presentación de modificaciones a las reivindicaciones por valor de \$ 128.000
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones

X. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia de Páez

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mem

COLO-13390-0841-001-1
SGD\SGD\ID-265269\WPC13390
No. M-2014-265269\SGD



1. Identificación del Tramite

- ☐ Error material
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados
- ☒ Modificación a una Solicitud en trámite

2. Datos del solicitante

Persona Natural

Persona Jurídica

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Japón	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japón	Tokyo,
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

- ☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación

C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional

T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4.

Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 11.030.024

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 15 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

☐ Modificación al resumen.

☐ Modificación a los dibujos.

5.

Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$128.000.

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

☒ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar enfermedades de las plantas que comprende:
(i) mezclar una formulación que contiene N-(ciano-2-tienilmetil)-4-etil-2-(etilamino)-5-tiazolcarboxamida, en una cantidad de 0.1 a 99% en peso, con portadores sólidos, portadores líquidos o portadores gaseosos con agua para obtener una mezcla; y
(ii) agregar la mezcla a las semillas de una planta transgénica.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica es tolerante contra los herbicidas.
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica es tolerante contra el glifosato o el glufosinato.
4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica es tolerante contra el glifosato.
5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica contiene uno o más genes que expresan un principio pesticidamente activo.
6. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica expresa endotoxinas del *Bacillus thuringiensis*.
7. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde las plantas transgénicas son maíz y algodón, que representan tipos de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas.
8. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica es maíz.
9. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica es maíz que expresa endotoxinas del *Bacillus thuringiensis*.

10. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta transgénica es algodón.
11. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la enfermedad de la planta se origina por el hongo Oomiceto.
12. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la enfermedad de la planta se origina por *Phytophthora spp.* o *Pythium spp*
13. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la enfermedad de la planta se origina por *Pythium spp*
14. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el método para controlar la enfermedad es el tratamiento de la semilla.
15. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el método para controlar la enfermedad es mediante aplicaciones foliares, aplicaciones que se suministran al suelo, o mediante tratamiento de suspensión de las semillas, recubrimiento o peletización de las semillas, con el material de planta transgénica.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

12



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0050461

Bogotá D.C., Mayo 13 de 2014 - 12:01:04

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	644037472	13/05/2014	17.081.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-030024- -00009-0000

Fecha: 2014-05-15 16:23:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Coto: 13390-841-001-4

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Mayo 13 de 2014 - 12:01:10