

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-156684- -00007-0000

Fecha: 2013-10-03 17:14:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **11.156.684**
Asunto : Solicitud de patente para: **TOXINAS CRY INSECTICIDAS DIG-3**
Solicitante : **DOW AGROSCIENCES LLC**
Fecha de solicitud : 17 de noviembre de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **9192** notificado por fijación en lista el 28 de mayo de 2013.

2. Mediante memorial del 23 de agosto de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. **9192** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a que las reivindicaciones 4, 10, 13 a 15 y 17 a 19 no son patentables, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo, a la novedad de las reivindicaciones 1, 2, 3, 8 y 12 en vista del documento D1: Swiss-Prot: Q8KNY2 y al nivel inventivo de las reivindicaciones 5, 16 y 20 en vista de los documentos D1: Swiss-Prot: Q8KNY2 y D2: WO2006119457.

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde 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 5 reivindicaciones.

4.1.1 Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones 4, 5, y 9-20.
- Se modificaron las reivindicaciones 1-3 y 6-8.

El Examinador objetó las reivindicaciones 1 a 3 por no ser claras ya que reclamaban los polipéptidos por porcentajes de homología o sustituciones no especificadas. Las reivindicaciones 1 a 3 fueron modificadas en el nuevo pliego reivindicatorio para que ahora divulguen claramente las secuencias de amino ácidos que comprende el polipéptido aislado.

Por otro lado la objeción de las reivindicaciones 4, 10, 13 a 15 y 17 a 19 por excepción de patentabilidad y las objeciones de claridad de las reivindicaciones 5, 9, 11, 12, 16 y 20, fueron superadas ya que se eliminaron todas estas reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio.

La reivindicación 6 fue modificada para incluir la información de la reivindicación 7 y de esta manera se define la secuencia del polinucleótido reivindicado. Por último, la reivindicación 8 fue modificada de manera tal que es claro identificar el preámbulo y la parte característica de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, con los cambios realizados al capítulo reivindicatorio, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, ya que se han superado las objeciones formuladas por su Despacho, respetuosamente se solicita aceptar este nuevo pliego reivindicatorio y otorgar la patente solicitada.

4.1.2 Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, en donde se eliminaron las reivindicaciones que se referían al método para controlar las plagas, se ve superada la objeción realizada por el Examinador al pliego descriptivo.

4.2 Argumentos a favor de la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud

De acuerdo con el artículo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la novedad de la invención se establece que:

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté 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, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

El método mediante el cual se evalúa la novedad de una invención, es a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, para que una invención se objete por novedad, es porque sus características esenciales son **exactamente iguales** a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto **en caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparación**, se afirma que la invención **SI** cumple con el requisito de novedad.

También el artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

La presente invención si tiene novedad y nivel inventivo

La presente solicitud fue modificada de manera tal que ahora la reivindicación 1 divulga un polipéptido asilado que comprende la secuencia de amino ácidos de los residuos 73 a 643 de SEQ ID NO: 2. Teniendo en cuenta esta modificación se observa que ahora el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la presente solicitud, ya que D1 solo divulga un péptido con una secuencia con un 91% de homología a la SEQ ID NO: 2 de la presente solicitud. Esto quiere decir que de esta manera, la secuencia divulgada en el documento D1 no es idéntica a la secuencia de la presente invención, sino que tiene un porcentaje de homología de 91% con la SEQ ID NO: 2, pero la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud ya no divulga el polipéptido con un porcentaje de homología.

Por otro lado, la presente invención también tiene nivel inventivo, como se puede observar en el Ejemplo 5 de la descripción de la presente solicitud, en donde se muestra que las proteínas en cuestión son sorprendentemente activas en contra de insectos que son resistentes a Cry1F y Cry1A. El documento D1 no enseña ni sugiere estos efectos

sorprendentes y útiles ventajas. Por ende, el efecto técnico mejorado de la presente invención es también un indicio de nivel inventivo que demuestra que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad y por ende respetuosamente se solicita otorgar la patente solicitada.

Finamente, es importante resaltar que la objeción realizada por el Examinador por falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 5, 16 y 20 se ve superada al eliminar estas reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio.

4.3 Conclusiones

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas. Con respecto al nivel inventivo, consideramos que el Examinador está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 9192, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Señor Director,

Luiz Clemencia de Páez

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-066-5
FBJ\FBJ\ID-252445\WPC10975
No. M-2013-252445\FBJ

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un polipéptido aislado que comprende un segmento de toxina central que comprende

(a) la secuencia de aminoácidos de residuos 73 a 643 de SEQ ID NO: 2;
o un fragmento insecticidamente activo del mismo.

2. El polipéptido aislado de la reivindicación 1 que comprende un segmento de toxina central seleccionado del grupo que consiste de

(a) un polipéptido que comprende la secuencia de aminoácidos de residuos 113 a 643 de SEQ ID NO: 2;
o un fragmento insecticidamente activo del mismo.

3. El polipéptido aislado de la reivindicación 1 que comprende un segmento de toxina central seleccionado del grupo que consiste de

(a) un polipéptido que comprende la secuencia de aminoácidos de residuos 1 a 643 de SEQ ID NO: 2;
o un fragmento insecticidamente activo del mismo.

4. Un ácido nucleico aislado que codifica un polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en donde dicho ácido nucleico comprende SEQ ID NO: 1, 3, 5, 6 y 7.

5. Un polipéptido de acuerdo con la reivindicación 1 en donde dicho polipéptido comprende SEQ ID NO: 2 o SEQ ID NO: 5.