



No. 12-075022- -00006-0000

Fecha: 2014-07-14 16:53:15
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 8

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.075.022**
Asunto : Solicitud de patente: CULTIVAR DE ARROZ DENOMINADO
CL111
Solicitante : BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE
UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL
COLLEGE
Fecha de solicitud : 8 de Mayo de 2012

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. **4437** notificado por fijación en lista el 15 de Abril de 2014.

2. Mediante oficio No. **4437** 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 la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 4 y 9 en vista de los documentos **D1**: US2003217381 y **D2**: 20080276329.

3. **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:

3.1 **Modificación de una solicitud en trámite**

"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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

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 4 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se modificaron las reivindicaciones originales 1 y 2.
- Se agregaron las modificaciones 3 y 4.
- Se eliminaron las reivindicaciones originales 5 a 9. Lo anterior no puede ser considerado como un desistimiento de la materia allí revelada y mi representada se reserva el derecho de volver sobre la misma durante el trámite de la presente solicitud de patente.

3.2 Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

En el nuevo pliego reivindicatorio, la reivindicación original 5, enumerada en el nuevo pliego como la reivindicación 1, ha sido corregida para especificar el problema técnico a ser resuelto dentro del preámbulo, identificando además las ventajas y diferencias con respecto al arte previo. La nueva reivindicación 1 es, directamente y en forma no ambigua, derivable para una persona versada en la materia de los párrafos [0030]-[0034] y [0067], así como de las reivindicaciones originales 6, 21, 38 y 49 de la solicitud PCT de la que se deriva la presente fase nacional.

Así mismo, la reivindicación original 6, en el nuevo pliego reivindicatorio reivindicación 2, fue modificada para cambiar su dependencia y fue redactada de forma más concisa.

Se adicionan al nuevo pliego reivindicatorio las reivindicaciones 3 y 4. La primera de éstas, se basó en el literal b) de la reivindicación original 1 y en la reivindicación 8,

originalmente presentada en la solicitud PCT. Con respecto a la última, ésta se basa en la reivindicación original 9.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.3 Argumentos con respecto a la falta de claridad del Capítulo Descriptivo

Con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, la invención se encuentra totalmente y plenamente soportada en la descripción, de tal forma que una persona versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, ya que ha sido limitado a un método para controlar el crecimiento de malezas.

Así, se considera que la descripción de la presente solicitud cumple con los requerimientos establecidos en el Artículo 28 de la Decisión 486 y que la objeción formulada por el Examinador se ve superada.

3.4 Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

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”.

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.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. 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.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

El señor Examinador realiza objeciones de las reivindicaciones 1-9 por carecer de actividad inventiva. En este caso, las reivindicaciones originales 1-4 y 7 a 9 han sido canceladas. Por su parte, la reivindicación original 5 (reivindicación 1 en el nuevo pliego) ha sido modificada con el fin de definir un método a través de la etapa (a) de proveer una planta de arroz que expresa tolerancia herbicida, el efecto técnico de variedad de arroz 'CL111' y la etapa (b) de aplicar un herbicida inhibidor de AHAS a las plantas de arroz y a las malezas. Adicionalmente, en el ítem (a), la planta de arroz de la variedad 'CL111' define que expresa tanto (i) las características de tolerancia a herbicida de imidazolinona de la 'CL111' como (ii) el mayor rendimiento general promedio de granos de la variedad 'CL111' respecto a la variedad de arroz 'CL131'.

Adicionalmente, el señor Examinador afirma que D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación original 5. Con respecto a esto, la solicitante desea argumentar que no existe ningún tipo de divulgación o sugerencia en el arte previo que permita obtener una variedad de arroz

que posea un rendimiento incrementado y características de resistencia al herbicida de imidazolinona. Sin perjuicio del documento que el señor Examinador esté utilizando, ni el documento D1: US 2009/0025108 ni el documento US 2003/0217381, enseña o sugiere una planta de arroz que expresa tolerancia al herbicida de imidazolinona y un rendimiento general promedio de granos, mayor que la variedad de arroz 'CL131'. De acuerdo con lo anterior, la reivindicación 5 modificada (nueva reivindicación 1) posee actividad inventiva por encima del arte previo declarado. La reivindicación 6, que es ahora la nueva reivindicación 2, y las nuevas reivindicaciones 3 y 4, todas ellas dependientes de la reivindicación original 5 modificada, también poseen actividad inventiva con respecto del documento D1. Por consiguiente, se ven superadas todas las objeciones realizadas al nivel inventivo del pliego reivindicatorio original.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2 citados toda vez que dichos documentos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales del método para determinar un método para proporcionar cultivares de arroz con tolerancia a herbicidas y en consecuencia, una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico acá planteado relacionado con obtener un método general tolerancia a herbicidas en cultivares de arroz, tal como lo hace la presente solicitud. Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho para el Examen de nivel inventivo: *"El examinador no debe basarse en apreciaciones personales, toda objeción referente a falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica. Es decir que el examinador debe determinar la materia que sí es patentable y excluir o negar aquella que no lo es, de acuerdo con el estado de la técnica y de conformidad con la legislación y la jurisprudencia y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica"*.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, 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.

4. 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. 4437, 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.

De otro lado, 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 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 COLO-16431-0841-002-8
CPT\CPT\ID-268538\WPC16431
No. M-2014-268538\CPT

REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar el crecimiento de malezas en los alrededores de una planta de arroz, utilizando un herbicida inhibidor de acetohidroxiácido sintasa (AHAS) sin inhibición del crecimiento de la planta de arroz, donde el método comprende las etapas de:
 - a. proveer una planta de arroz de la variedad "CL111" o un híbrido, derivado, o progenie de la variedad "CL111" que exprese tanto (i) las características de tolerancia a herbicida de imidazolinona de la "CL111" como (ii) el mayor rendimiento general promedio de granos de la variedad "CL111" respecto a la variedad de arroz "CL131"; y
 - b. aplicar un herbicida inhibidor de AHAS a las plantas de arroz y las malezas a niveles de una variedad tipo salvaje de la planta de arroz.
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde el herbicida inhibidor de AHAS además comprende un herbicida de sulfonilurea.
3. El método de acuerdo a la reivindicación 1, donde el herbicida inhibidor de AHAS comprende un herbicida de imidazolinona.
4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde el herbicida inhibidor de AHAS comprende imazetapir o imazamox, o una combinación de los mismos.