

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-075025- -00006-0000

Fecha: 2014-04-30 16:39:22 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA 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. **12.075.025**
Asunto : Solicitud de patente para: **"CULTIVAR DE ARROZ DENOMINADO CL261"**
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. **988** notificado por fijación en lista el 04 de febrero de 2014.

2. Mediante oficio No. **988** 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 1 a 3 no son una invención, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo y al nivel inventivo de las reivindicaciones 5-9 en vista del documento D1: US2009025108.

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:

"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

3.1 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 4 reivindicaciones.

3.1.1 Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones 1 a 4 y 7 a 9.
- Se modificó la reivindicación 5.
- Se agregaron nuevas reivindicaciones 3 y 4.
- Se reenumeraron las reivindicaciones.

La objeción del Examinador con respecto a que las reivindicaciones originales 1 a 3 no eran una invención, se ve superada por la eliminación de dichas reivindicaciones del pliego reivindicatorio. Adicionalmente, el nuevo pliego reivindicatorio si se puede considerar como una invención de acuerdo con el Artículo 15 de la decisión 486, ya que la invención no se trata de una planta. Igualmente, las objeciones de claridad de las reivindicaciones 2 a 4 y 7 a 9 se ven superadas por la eliminación de dichas reivindicaciones del pliego reivindicatorio. Con respecto a la reivindicación 5 (que no fue objetada por claridad), dicha reivindicación ha sido modificada para caracterizar el método debidamente por sus etapas que lo hacen novedoso e inventivo frente al estado de la técnica. Adicionalmente, en dicha reivindicación se menciona "en consecuencia de esto controlando las malezas" más sin embargo, vale la pena resaltar que aunque dicha expresión se refiera al resultado del método es importante tener en cuenta que dicha frase se utiliza solo con el fin de claridad y acompañando las características técnicas (las etapas del método) y teniendo en cuenta que el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho establece que: "El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las

características técnicas que definen la invención”, consideramos que es aceptable mantener dicha frase en la reivindicación.

Las nuevas reivindicaciones 3 y 4 se encuentran soportadas en el capítulo descriptivo originalmente presentado y por lo tanto, no involucran materia nueva agregada y no extienden el alcance de la solicitud inicial. En particular, la reivindicación 3 se encuentra soportada en el ítem (b) (iii) de la reivindicación 1 originalmente presentada y la reivindicación 8 de la presentación PCT original, mientras que la nueva reivindicación 4 se encuentra soportada en la reivindicación 9 de la presentación PCT original.

De esta manera, teniendo en cuenta los cambios realizados al capítulo reivindicatorio, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y que no es una invención se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.1.2 El nuevo pliego reivindicatorio se encuentra completamente divulgado y de manera suficiente para que la persona versada en la materia pueda reproducir y ejecutar el método de la presente invención. De modo que, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada.

3.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

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.

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:

La nueva reivindicación 1 especifica ahora un método para controlar el crecimiento de malezas en los alrededores de una planta de arroz, utilizando un herbicida inhibidor de acetohidroxi sintasa (AHAS) sin inhibición del crecimiento de dicha planta de arroz. En la etapa (a), se provee una planta de arroz de la variedad 'CL261', que expresa tolerancia a herbicidas de imidazolinona características de la variedad 'CL261' y posee un rendimiento de trituración de arroz entero mayor que el de las variedades 'CL131' o 'CL151'. Además, en la etapa (b), se aplica un herbicida inhibidor de AHAS a las plantas de arroz de la variedad 'CL261' y las malezas a niveles de herbicida que normalmente inhibirían el crecimiento de una planta de arroz de tipo salvaje.

Se desea llamar la atención que la pregunta desarrollada por el Examinador es una pregunta inapropiada de acuerdo con el método problema-solución pues la misma no está basada en la comparación de la invención, como un todo, frente a las enseñanzas del documento más cercano del estado del arte, sino en la solución propuesta al problema técnico frente a los documentos donde dicha solución puede ser encontrada o sugerida, lo que constituye un análisis en retrospectiva (hindsight), el cual está prohibido en nuestro

ordenamiento. El Examinador formula el problema técnico así: “cómo modificar el método de control de malezas conocido en el documento D1, introduciendo en dicho método plantas de arroz de variedad CL261 y malezas”. Sin embargo, la solución de la presente invención es que se proporcionan plantas de arroz variedad ‘CL261’ a diferencia de las otras variedades que se utilizan en el documento D1 como la ‘CL131’ o ‘CL151’. Por ende, el Examinador no puede presentar dentro del problema técnico la solución a éste ya que se trataría claramente de un análisis en retrospectiva. El problema técnico de la presente solicitud se debe formular así: “como modificar un método de control de malezas para obtener cultivares de arroz con tolerancia a herbicidas y que posean características agronómicamente deseables?”.

Teniendo en cuenta lo anterior, mi representada desea poner de presente que el método de la nueva reivindicación 1 permite obtener un control de malezas debido a la tolerancia a herbicidas de la variedad ‘CL261’ y además un rendimiento de trituración de arroz entero mayor que el de las variedades ‘CL131’ o ‘CL151’, que han sido discutidas en la referencia D1. Dicho efecto técnico al proporcionar el arroz de la variedad ‘CL261’ es superior a aquellas variedades de arroz discutidas en la referencia D1. Estos resultados se encuentran totalmente soportados en el capítulo descriptivo, lo cual es suficiente para distinguir la invención reclamada de lo enseñado y sugerido en el documento D1. El rendimiento de trituración de arroz entero es una importante característica comercial dado que muestra qué porcentaje de los granos de arroz entero sobreviven a la trituración para remover la cáscara y no son dañados durante dicha trituración. Los granos de arroz rotos o partidos no son comercializables y de este modo son descartados. De acuerdo con esto, un alto rendimiento de trituración de arroz entero se transforma en un rendimiento mayor de arroz comercializable por cultivo. Por ende, contrario a lo afirmado por el Examinador la presente invención si presenta un efecto técnico mejorado cuando se incluyen en el método los cultivos de arroz ‘CL261’ a diferencia de otras variedades divulgadas en el documento D1 y por lo tanto, es claro que el avance técnico de la materia objeto de protección de la presente solicitud frente al estado de la técnica.

Como ya se ha establecido el documento D1 no divulga la solución de la presente solicitud, ni tampoco se refiere al efecto técnico obtenido a partir de este método. Por ende, la presente invención como se encuentra actualmente reclamada si tiene nivel inventivo sobre el documento D1.

3.3 Conclusiones

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.

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. 988, 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.

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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

Señor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

man

COLO-16431-0841-003-6
FBJ\FBJ\ID-264498\WPC16431
No. M-2014-264498\FBJ

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 dicha planta de arroz, caracterizado porque comprende las etapas de:

(a) proveer una planta de arroz de la variedad 'CL261' o un híbrido, derivado, o progenie de la variedad 'CL261' que exprese las características de tolerancia a herbicida de imidazolinona de la variedad 'CL261' y

(b) aplicar un herbicida inhibidor de AHAS a las plantas de arroz y las malezas a niveles de herbicida que normalmente inhibirían el crecimiento de una planta de arroz de tipo salvaje; en consecuencia de esto controlando las malezas.

2. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque el herbicida inhibidor de AHAS comprende una sulfonilurea herbicidamente efectiva.

3. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque el herbicida inhibidor de AHAS comprende una imidazolinona herbicidamente efectiva.

4. El método de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque el herbicida inhibidor de AHAS comprende imazetapir, o imazamox, o combinaciones de los mismos.