



No. 12-113556- -00010-0000

Fecha: 2014-10-10 15:19:22 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

P-3406

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Rc: Expediente No 12.113.556
Solicitud de patente a nombre de **BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada de la sociedad **BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL** domiciliada en California Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 49900 emitida el 22 de agosto de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en la resolución impugnada.

El señor examinador podrá notar que la nueva reivindicación 1 está dirigida al polinucleótido recombinante que codifica un polipéptido de citocromo P450 caracterizado porque comprende la secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID No. 45 de acuerdo con lo manifestado con lo indicado en la memoria descriptiva y en especial con lo indicado en la página 94.

1/7

Respecto a la antigua reivindicación 1 en los literales a) y b), nos permitimos decir la nueva reivindicación 2 que hace mención al método de crecimiento no hace mención alguna al suministro de la planta y de la semilla genéticamente modificada.

En este sentido, atentamente manifestamos que se presente tasa por modificación voluntaria y no por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene tan solo 5 cláusulas.

1.2. En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 49900 emitida el 22 de agosto de 2014, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una invención.

1.3 Violación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

El señor examinador ha mantenido el rechazo de la invención por carecer de actividad inventiva a la luz de los documentos WO2008150473 (D1) y US200814832 (D2).

El examinador afirma que "...el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método de control de malezas que comprende la aplicación de uno o más herbicidas tipo inhibidores de HPPD, benzotiadiazinonas, sulfonilureas, imidazolinonas, traxoloprimidinas.."

Sobre este particular, nos permitimos manifestar que a la luz del nuevo pliego reivindicatorio, la técnica anterior no sugiere ni reporta el polipéptido de SEQ ID No. 45, si bien es cierto que es conocida la actividad herbicida de las isoformas de los genes CYP81A, también es cierto que no habría sido evidente introducir cambios en la secuencia de aminoácidos como los indicados en la SEQ ID No 45 de la invención con alguna expectativa de mantener la actividad biológica.

En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia técnica no estaría motivada para incluir un polinucleótido recombinante que codifica un polinucleótido de citocromo P450 que codifica un polipéptido con secuencia SEQ ID No. 45 como se indica en la presente invención.

De hecho, las nuevas reivindicaciones 1 y 2 tienen nivel inventivo sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D2 toda vez que ninguno de las anterioridades citadas reporta o sugiere que se pueda alcanzar un efecto de generación de tolerancia hacia saflufenacil específicamente in una planta por medio de la introducción de una secuencia que codifica la SEQ ID No. 45.

2

De hecho, en relación con el documento D2 incluso la Secuencia GSP:ATZ15323 la cual podría considerarse como la secuencia del estado del arte más cercano en términos relativos de identidad de secuencia no reporta o sugiere algún efecto relevante proporcionado por una secuencia como la SEW ID No. 45. De acuerdo con la presente invención. Aún más, la persona medianamente versada en la materia no habría seleccionado la SEQ ID No. 1647 ebido a que no habría podido predecir con alguna expectativa razonable de éxito que una vez la secuencia original de D2 fuera modificada, la especificidad y el efecto en las plantas transgénicas se pudiera mantener y mejorar.

Ahora bien, el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es claramente el resultado de un análisis del tipo "hindsight". De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos en otros campos de la tecnología. A este respecto dirijo la atención del examinador al "*Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo "...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención".(el subrayado es mío)

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

Por lo tanto, respetuosamente, nos permitimos decir que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de rechazar la solicitud divisional, es arbitraria y carece de fundamento desde cualquier punto de vista legal, más aún haciendo referencia al artículo 36 de la Decisión 486/00, que es la norma aplicada en Colombia en este aspecto, y es aquella que dicta el proceder en estos casos.

3

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

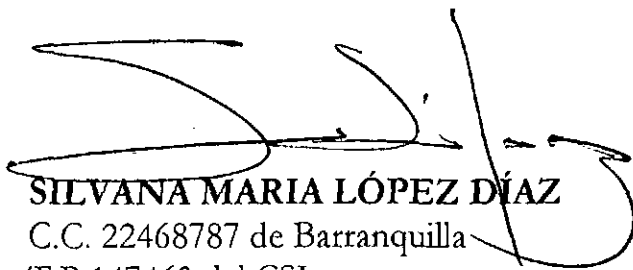
4

2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. **49900** emitida el 22 de agosto de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22468787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

A

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL

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
Suiza Dirección electrónica	Moosacherstraase 2 CH-8804, No. Fax	Waedenswil/Au Número telefónico



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:

SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787

147463 CSJ

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia		Bogotá D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>notificaciones@clarkemodet.com.co</u>	6350824	6181088

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. 12-113.556

Aparece _____

Debe ser _____

Modificación:

Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

Modificación al capítulo Reivindicatorio

Presento junto con este memorial nuevo pliego reivindicatorio que comprende un total de 5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐

Poder, si fuere el caso.

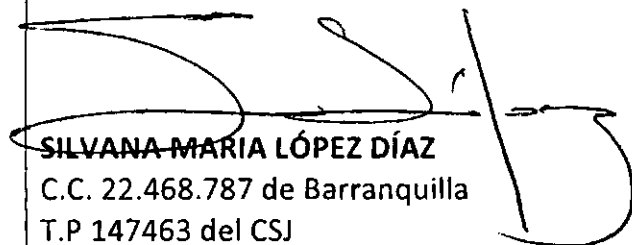


Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 0084811

Bogotá D.C., Agosto 06 de 2014 - 10:04:30

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	58471	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58472	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58473	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58474	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58475	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58476	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58477	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58478	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58479	04/06/2014		520.000.00
RECIBO DE CA	999999999	58480	04/06/2014		520.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN LA 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. 12-113556-00010-0000

Fecha: 2014-10-10 15:19:22 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 7

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

Agosto 6 de 2014 - 10:47:14

P 3406

REIVINDICACIONES

1. Un polinucleótido recombinante que codifica un polipéptido de citocromo P450 en donde la expresión del mismo confiere a una planta, parte de la planta o a su semilla, tolerancia a saflufenacil CARACTERIZADO PORQUE el polipéptido es un polipéptido CYP450 *Brachypodium* que comprende la secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID No. 45 y su cadena complementaria.
2. Un método para crecimiento de una planta tolerante a herbicida saflufanecil de acuerdo con la reivindicación 1 mientras controla el crecimiento de las malezas en la vecindad de dicha planta, en donde el método está caracterizado porque comprende los pasos de:
 - a) Crecer la planta o parte de la planta o la semilla;
 - b) Aplicar una cantidad efectiva de una composición herbicida que comprende saflufenacil en una concentración suficiente para acabar o inhibir el crecimiento de las malezas sin inhibir el crecimiento de dicha planta en
 - i) En el sitio para plantar dicha planta o semilla; o
 - ii) En el sitio y a dicha planta cuando está en dicho sitio; o
 - iii) A la semilla, seguido de la plantación de dicha semilla en el sitio.
3. El método de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado porque la composición herbicida es aplicada a las malezas, a la planta, a la semilla o a la planta producida por la semilla.
4. El método de acuerdo con las reivindicaciones 2 ó 3 caracterizado porque la composición herbicida que se aplica al sitio además comprende una imidazolinona efectiva de manera herbicida.
5. El método de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque dicha imidazolinona efectiva de manera herbicida comprende imazetapir, imazapic, imazaquin, imazamox, imazapir o una mezcla de los mismos.

7