

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-277936-00003-0000

Fecha: 2014-11-26 16:55:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.277.936**
Asunto : Solicitud de patente para: **"MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 26 de Noviembre de 2013

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. **10864** notificado por fijación en lista el 2 de Septiembre de 2014.

2. Mediante oficio No. **10864** 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, a la falta de unidad de invención, a la novedad de las reivindicaciones 1, 5 y 11 a 16 en vista del documento D1: US20080119361, al nivel inventivo de las reivindicaciones 8 a 10 en vista del documento D1: US20080119361, al nivel inventivo de la reivindicación 9 en vista del documento D2: WO2005107437, y al nivel inventivo de la reivindicación 10 en vista del documento D3: Terry R. PNAS Early Edition (2010).

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

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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 10 reivindicaciones

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- En primer lugar, amablemente ponemos de presente que tal como se demuestra en los documentos citados por el señor Examinador, los transgenes AAD-1 y AAD-12 son bien conocidos por una persona versada en la materia, y tiene una estructura de identificación clara.
- Por otro lado, con respecto al término '*post-surgente*' es una expresión bien conocida en la técnica en las ciencias agrícolas con respecto a la aplicación de herbicidas. Sin embargo, atentamente señalamos que la descripción define la expresión post-surgente como la aplicación del herbicida durante el período posterior a la surgencia de la planta del cultivo del suelo donde el follaje de la planta del cultivo entra en contacto con el herbicida (página 5, última línea a página 6, segunda línea).
- La reivindicación 1 ha sido modificada de manera tal que se han incluido pasos adicionales para claramente definir un método caracterizado por una serie de etapas secuenciales y condiciones, con las cuales una persona del oficio normalmente versada en la materia podría ejecutar y reproducir dicho método.
- El pliego reivindicatorio ha sido modificado para eliminar los términos '*por lo menos*' y '*desde alrededor o hasta alrededor*'.
- Se han eliminado todos los fragmentos que contienen resultados a alcanzar y por lo tanto, las reivindicaciones ahora se encuentran caracterizadas por sus características técnicas esenciales.
- Con respecto a la objeción hecha a las reivindicaciones 9 y 10 (nuevas 5 y 6) por incluir una falsa dependencia, se desea resaltar que la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho define las falsas dependencias en el punto **2.6.4.3**:

“La relación que existe entre reivindicaciones no es siempre de dependencia. Si una reivindicación se refiere a otra, pero no depende de ella, se considera que hay una “falsa dependencia””

De lo anterior, puede notarse que dicho instructivo de hecho avala la presencia de falsas dependencias en las reivindicaciones, que corresponden simplemente a una definición de la relación entre reivindicaciones que no implica necesariamente una dependencia, sino una mención de las características definidas en una reivindicación previa.

Puede notarse además que las falsas dependencias ayudan considerablemente a que las reivindicaciones sean concisas, al evitar la repetición de características técnicas previamente definidas, y denotan claramente los grupos de características que pueden definir la unidad de invención entre reivindicaciones.

Con respecto a lo anterior, las **“DIRECTRICES DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE”** del DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACIÓN TECNOLÓGICA de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS definen, con respecto a la misma materia que:

“en ocasiones, una reivindicación de una determinada categoría hace mención a otra reivindicación de otra categoría. Esta situación constituye una falsa dependencia, ya que se trata únicamente de una referencia o relación con otra reivindicación que, además, puede ser necesaria a fin de observar el requisito de unidad de invención”¹

Aunque las directrices de la Oficina Española de patentes no tienen vigencia legal en Colombia, sí denota explícitamente la definición de falsa dependencia, que está de acuerdo a lo definido en la “GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia.

Así las falsas dependencias no son susceptibles de objeción ni de rechazo. Este tipo de relación entre reivindicaciones tampoco incurre en una falta de claridad, y, por el contrario, representa una importante herramienta para favorecer la concisión y la claridad del pliego reivindicatorio.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se entiende como superada la objeción a las reivindicaciones 9 y 10 (nuevas 5 y 6) por incluir una falsa dependencia.

1

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/DirectricesExamenPatentes.pdf

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

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.

3.2 Descripción

A este respecto, amablemente ponemos de presente ante su Despacho, que las reivindicaciones de la presente invención, tal como han sido modificadas, se encuentran debidamente y claramente soportados en la descripción. Adicionalmente, contrario a lo afirmado por el señor Examinador, la presente descripción se encuentra dirigida al método de control de malezas que proporciona un resultado sorprendente, inesperado y superior con respecto a la reducción del daño a las plantas de cultivo, y por lo tanto, a partir de la lectura de las reivindicaciones pendientes así como también del presente capítulo descriptivo, una persona del oficio normalmente versada en la materia comprendería la solución aportada por la presente solicitud.

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.

3.3 Argumentos a favor de la falta de Unidad de Invención, de Novedad y de Nivel Inventivo

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

“Artículo 25.-La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.”

Adicionalmente, el artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

*“**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.”*

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Por otro lado, 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 la unidad de invención, la novedad y el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

Dadas las objeciones realizadas por el señor Examinador, anteriormente mencionadas, amablemente manifestamos que la presente invención posee tanto unidad de invención como novedad y nivel inventivo por al menos la razón de que la presente invención proporciona un resultado sorprendente, inesperado y superior en vista de los métodos de control de malezas del arte previo (es decir, los métodos reivindicados resultan en una reducción del daño a la planta de cultivos). Específicamente con respecto al análisis del arte previo llevado a cabo por el señor Examinador, atentamente señalamos que las reivindicaciones pendientes se encuentran dirigidas a métodos novedosos que comprenden la aplicación de glifosato y 2,4-DB para plantas de algodón transgénicas AAD-1 o AAD-12. Así las cosas, ningún documento del estado de la técnica, ya sea independientemente o en combinación, enseña o sugiere la aplicación de una mezcla de glifosato y 2,4-DB para tales plantas, sin mencionar los resultados superiores obtenidos por los métodos reivindicados.

Dado lo anterior, las reivindicaciones de la invención de referencia presentan unidad de invención.

Adicionalmente, 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.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente es novedosa sobre el documento del estado de la técnica D1 citado por el Examinador.

Por otro lado, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1, D2 y D3 del estado de la técnica citados por el Examinador.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D1, el documento D2, el documento D3, 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. 10864, 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

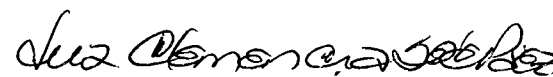
solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mem

COLO-10975-0841-197-8
SGD\SGD\ID-275242\WPC10975
No. M-2014-275242\SGD

REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar la vegetación indeseable en un campo que contiene un cultivo de algodón resistente a herbicidas auxínicos y de glifosato que comprende:

- hacer crecer en el campo plantas de un cultivo de algodón resistente a herbicidas que comprenden un gen de tolerancia a herbicidas que codifica la ariloxialcanoato dioxigenasa (ADD) seleccionada del grupo que consiste de AAD-1 y AAD-12;

- proporcionar una mezcla de 2,4-DB y glifosato; y

- aplicar la mezcla a la ubicación en el campo en una cantidad de desde aproximadamente 840 gramos de ácido equivalente 2,4-DB/hectarea a aproximadamente 2240 gramos de ácido equivalente 2,4-DB/hectarea y desde aproximadamente 400 gramos de ácido equivalente glifosato/hectarea a aproximadamente 1000 gramos de ácido equivalente glifosato/hectarea.

2. El método en la reivindicación 1, en el cual las plantas del cultivo de algodón resistente a herbicidas son resistentes a herbicidas auxínico ariloxialcanoato.

3. El método en la reivindicación 2, en el cual las plantas del cultivo de algodón resistente al herbicida auxínico ariloxialcanoato son plantas de un cultivo de algodón transgénico.

4. El método en la reivindicación 3, en el cual las plantas del cultivo de algodón transgénico resistente al herbicida ariloxialcanoato comprenden un gen adicional de tolerancia a herbicidas.

5. El método en la reivindicación 2, en el cual las plantas del cultivo de algodón resistente al herbicida ariloxialcanoato comprenden un gen que codifica la AAD-1 (ariloxialcanoato dioxigenasa).

6. El método en la reivindicación 2, en el cual las plantas del cultivo de algodón resistente al herbicida ariloxialcanoato comprenden un gen que codifica la AAD-12 (ariloxialcanoato dioxigenasa).

7. El método en la reivindicación 1, en el cual la aplicación de la mezcla de 2,4-DB y glifosato al cultivo de algodón resistente a herbicidas auxínicos y de glifosato es post-surgente.

8. El método en la reivindicación 1, en el cual la aplicación post-surgente de la mezcla de 2,4-DB y glifosato al cultivo de algodón resistente a herbicidas auxínicos y de glifosato se realiza durante la fase del crecimiento vegetativo del cultivo de algodón resistente a herbicidas auxínicos y de glifosato.

9. El método en la reivindicación 1, en el cual la aplicación de la mezcla de 2,4-DB y glufosinato controla una maleza resistente al glifosato.

10. El método en la reivindicación 1 que comprende aplicar un herbicida adicional al lugar que se desea controlar.