



No. 13-187443- -00003-0000

Fecha: 2015-01-30 17:05:25

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 10

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

M#

Referencia : Expediente No. **13.187.443**
Asunto : Solicitud de patente para: **"UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO CON PLANTAS DE ALGODÓN"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 06 de Agosto 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. **13656** notificado por fijación en lista el 04 de Noviembre de 2014.

2. Mediante oficio No. **13656** 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 presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso y a la claridad del pliego reivindicatorio.

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

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

"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

CAVELIER

A B O G A D O S

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada a de manera que ahora incluye dos pasos esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en el oficio pueda entender claramente el método y así mismo reproducirlo. De esta forma, el nuevo pliego reivindicatorio está basado en el anterior, pero ha sido reformulado de forma que el método está definido mediante dos pasos, de forma que éste no indique el uso dado a un compuesto, sino un método correctamente definido. En particular, el método objeto de protección ya no comprende una única etapa y por lo tanto, el mismo ya no se debe considerar una reivindicación relativa a un uso.

Así, el nuevo pliego reivindicatorio está basado en el anterior, pero ha sido reformulado de forma que cada método ya no está caracterizado por una única etapa y por lo tanto, el mismo ya no se puede considerarse como un uso.

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.

Con respecto a las objeciones realizadas por el señor Examinador hacia las reivindicaciones 7 y 8, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes razones:

- Teniendo en cuenta que las reivindicaciones 7 y 8 se refieren a un método para controlar vegetación indeseable y en cada una de ellas se especifica que el cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos usado en dicho método corresponde a un cultivo de algodón transgénico y que dicho cultivo comprende por lo menos un

gen de tolerancia a herbicidas, una persona entendería a partir de la lectura de las reivindicaciones siguientes y la descripción, que la modificación, específicamente dicho gen de tolerancia a herbicidas corresponde a un gen que codifica AAD-1 (ariloxialcanoato dioxigenasa) o la AAD-12 (ariloxialcanoato dioxigenasa). Así las cosas, de acuerdo con el Artículo 51 de la Decisión 486 de La Comunidad Andina que establece: *“Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”*. En consecuencia, una persona del oficio normalmente versada en la materia entendería la presente invención y sería capaz de reproducirla a partir de la información proporcionada en la descripción y las reivindicaciones.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

3.2. Con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Tal como se mencionó anteriormente, el nuevo pliego reivindicatorio ha sido modificado para definir al menos dos pasos en cada una de la reivindicación independiente 1. De esta forma, el método reivindicado no puede ser considerado como el simple uso de un compuesto específico.

Tal como se menciona en el primer párrafo del capítulo “REVELACIÓN DEL INVENTO” de la presente solicitud, la invención está relacionada con un método para controlar la vegetación indeseable en campos que contienen cultivos de algodón tolerante a herbicidas auxínicos que comprende más que simplemente usar un herbicida de 2,4-DB.

Por otro lado, respetuosamente mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del Señor Examinador con respecto a que el capítulo reivindicatorio se refiere a un (segundo) uso del compuesto 2,4-DB, ya que en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio

relacionada con un método para controlar la vegetación indeseable en campos que contienen cultivos de algodón tolerante a herbicidas auxínicos y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente. Lo anterior, por cuanto a pesar de que el compuesto 2,4-DB sea mencionado en documentos del estado de la técnica (medios usados en la invención pueden ser conocidos), la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento.

Por tanto, debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio relacionada con un método para control de la vegetación indeseable junto con sus dos etapas, relacionadas con (i) seleccionar un cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos para plantar en un campo; y (ii) aplicar a un lugar en el campo que se desea controlar una cantidad efectiva de 2,4-DB se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invención el artículo 21, relacionados a materia no patentable como lo son los usos y segundos usos.

Así entonces, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al uso de compuestos ya conocidos o composiciones del mismo, toda vez que en la presente invención, el método para controlar vegetación indeseada reivindicado está caracterizado por al menos dos etapas y condiciones, las cuales no han sido identificadas en su totalidad en alguna anterioridad.

Por las anteriores razones, consideramos que la objeción formulada al respecto no resulta pertinente para el presente caso. En contraste, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que la materia acá reivindicada no hace referencia a un uso o segundo uso.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los siguientes argumentos, cuya naturaleza jurídica amerita su revisión desde este punto de vista:

El artículo 14 de la Decisión 486 no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible, veamos:

“Art. 14- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Por lo tanto, no resulta ajustado a partir de la legislación actual restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma y aquellos exceptuados de patentabilidad o considerados no invenciones de acuerdo con los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, es decir, a que tengan novedad, nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

De otro lado, se debe tener en cuenta que la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI, señala expresamente que solamente un tipo de los procedimientos patentables es el que lleva a la fabricación de un producto, pero que existen otros que aun teniendo fines diferentes, igual son patentables:

“Los segundos (procedimientos) pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido”.

Más aún, esta misma definición de lo que es un “procedimiento patentable” fue dada más recientemente por el Manual Andino de Patentes, el cual también aplica su Despacho cuando lleva a cabo los exámenes de patentabilidad, al señalar:

“La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite”. Lo anterior, es aún más evidente si

se tiene en cuenta que el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Proceso 129-IP-2007, establece que un procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultado tangible, como se observa a continuación:

*<< En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones... que se encamina a la obtención de una cosa o **DE UN RESULTADO**". >>¹*

De lo anterior, se concluye que es igualmente patentable un procedimiento que se encamina a la obtención de una cosa (tangible) como a la obtención de un resultado o producto tal como un compuesto o una composición, como por ejemplo, suministrar un método para controlar vegetación indeseable en campos que contienen cultivos de algodón tolerante a herbicidas auxínicos.

Respetuosamente reiteramos al Despacho que el Tribunal es el único órgano de la Comunidad Andina con competencia para interpretar con autoridad la legislación andina y que sus decisiones son vinculantes para las Oficinas Nacionales, como garantía para los administrados de la aplicación uniforme del Derecho Comunitario.

Así entonces, se debe dar por superada esta objeción si se tiene en cuenta que la única autoridad con facultades para interpretar la normatividad comunitaria es el mencionado Tribunal y que la interpretación que el mismo haga de dichas normas es de obligatoria aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes, de acuerdo con el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3.2.1 Aplicación extensiva de las excepciones consagradas en la Ley.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las excepciones consagradas en la ley, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente, veamos:

¹ Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2007, Proceso interno N° 2005-0078. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1586 de febrero 15 de 2008.

“En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición” Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

Por lo tanto, una vez revisados los puntos anteriores, es claro que el único fundamento que le queda a la Acción Oficial en la cual se sustentó la objeción del pliego reivindicatorio de la patente solicitada es la aplicación de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 y que al quedar demostrado que la presente invención consiste en un método y no se refiere a un uso como tal o a un segundo uso, la objeción formulada a este respecto debe desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno.

3.3 Conclusión

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.

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. 13656, 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 16 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-177-0
SGD\SGD\ID-277470\WPC10975
No. M-2015-277470\SGD

REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar el crecimiento de vegetación indeseable, el método comprende:

seleccionar un cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos para plantar en un campo; y

aplicar a un lugar en el campo que se desea controlar una cantidad efectiva de 2,4-DB.

2. El método de la reivindicación 1, en el cual se reduce el daño al cultivo de algodón tolerante a herbicidas en relación a la aplicación de una cantidad equivalente en ácido de 2,4-D.

3. El método de la reivindicación 2, en el cual se reduce el daño al cultivo de algodón tolerante a herbicidas en relación a la aplicación de una cantidad equivalente de 2,4-D a 6 horas después de la aplicación.

4. El método de la reivindicación 2, en el cual se reduce el daño al cultivo de algodón tolerante a herbicidas en relación a la aplicación de una cantidad equivalente de 2,4-D a 24 horas después de la aplicación.

5. El método de la reivindicación 1, en el cual el cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos es un cultivo de algodón tolerante al herbicida auxínico ariloxialcanoato.

6. El método de la reivindicación 2, en el cual se reduce el daño al cultivo de algodón tolerante a herbicidas en relación a la aplicación de una cantidad equivalente de 2,4-D en cualquier momento hasta 19 días después de la aplicación.

7. El método de la reivindicación 1, en el cual el cultivo de algodón tolerante al herbicida auxínico ariloxialcanoato es un cultivo de algodón transgénico.

8. El método de la reivindicación 7, en el cual el cultivo de algodón transgénico tolerante al herbicida ariloxialcanoato comprende además, por lo menos un gen de tolerancia adicional a herbicidas.

9. El método de la reivindicación 1, en el cual el cultivo de algodón tolerante al herbicida ariloxialcanoato comprende un gen que codifica la AAD-1 (ariloxialcanoato dioxigenasa).

10. El método de la reivindicación 1, en el cual el cultivo de algodón tolerante al herbicida ariloxialcanoato comprende un gen que codifica la AAD-12 (ariloxialcanoato dioxigenasa).

11. El método de la reivindicación 1, en el cual la cantidad efectiva de 2,4-DB es por lo menos 280 gramos de equivalente ácido por hectárea.

12. El método de la reivindicación 1, en el cual la cantidad efectiva de 2,4-DB es desde alrededor de 280 gramos de equivalente ácido por hectárea hasta alrededor de 2.240 gramos de equivalente ácido de hectárea.

13. El método en la reivindicación 1, en el cual la aplicación del 2,4-DB al cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos es post-emergente.

14. El método en la reivindicación 1, en el cual la aplicación del 2,4-DB post-emergente al cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos se realiza durante la fase del crecimiento vegetativo del cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos.

15. El método en la reivindicación 1, en el cual la vegetación indeseable comprende una maleza resistente al glifosato.

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