

Señor
Director de la Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2016/0001217**
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
“AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICOS MODIFICADOS” (nuevo título)
Solicitante: **MEDIVATION TECHNOLOGIES INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **9099** notificado el **6 de septiembre de 2016**, y para el cual solicité oportunamente prórroga el **3 de noviembre de 2016**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a la solicitud

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo título para la solicitud y un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- La reivindicación 1 ha sido modificada a fin de especificar que la composición reclamada comprende un agente de control biológico que comprende NRRL Nro. B-50897 o NRRL Nro. 50999. El soporte para dicha reivindicación se describe en la sección 3 del presente memorial.
- En esta oportunidad no se presentan las reivindicaciones 2 a 6.
- La reivindicación 2 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales de la anterior reivindicación 7 y especifica que el método comprende un agente de control biológico que comprende NRRL Nro. B-50897 o NRRL Nro. 50999.
- En esta oportunidad no se presentan la reivindicación 8.
- La reivindicación 3 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales de la anterior reivindicación 9.
- La reivindicación 4 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales de la anterior reivindicación 10.
- En esta oportunidad no se presentan las reivindicaciones 11 a 15.

- La reivindicación 5 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales de la anterior reivindicación 16 y especifica que la formulación reclamada comprende un agente de control biológico que comprende NRRL Nro. B-50897 o NRRL Nro. 50999.
- En esta oportunidad no se presentan la reivindicación 17.
- La reivindicación 6 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales de la anterior reivindicación 18.
- La reivindicación 7 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales de la anterior reivindicación 19.
- La reivindicación 8 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales de la anterior reivindicación 20.
- La reivindicación 9 del nuevo pliego reivindicatorio especifica que la formulación comprende gránulos, el soporte para dicha reclamación puede encontrarse en la solicitud tal como fue presentada (pág. 19, 2^{do} párrafo).
- La reivindicación 10 del nuevo pliego reivindicatorio incorpora las características esenciales la anterior reivindicaciones 21.
- El título de la solicitud ha sido modificado retirando la referencia a los usos de la invención como se muestra a continuación:

“AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICOS MODIFICADOS”

Se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo título y pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad, toda vez que no implican una ampliación de la materia inicialmente solicitada y además permiten superar las objeciones comunicadas por el examinador.

2. Fecha de prioridad para la cepa B-50999

El examinador señala que para la materia reclamada relacionada con la cepa B-50999 la fecha de determinación del estado de la técnica corresponde a la de solicitud internacional: 29 de enero de 2015. Al respecto se desea señalar que el análisis de la fecha de prioridad es consistente con los documentos de la solicitud internacional.

3. Solicitud de corrección para la fecha de prioridad de la cepa B-50897

El examinador señala que para la materia reclamada relacionada con la cepa B-50897 la fecha de determinación del estado de la técnica corresponde a la de la prioridad US 62/104,122: 16 de enero de 2015.

Al respecto, respetuosamente se llama la atención del examinador en que el documento de la prioridad US 61/933.954 presentada en Enero 31, 2014 e incorporan por completo a la presente solicitud como referencia, como se manifiesta en la descripción de la solitud (pág. 1, primer párrafo), también se hace referencia a la cepa B-50897 con el nombre AIP1620. Específicamente, en la página 10, líneas 18-24 de dicho documento 61/933.954 se divulga que AIP1620 ha sido depositado en el Repositorio para Patentes del Centro Nacional para la Utilización de Investigación Agrícola del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos de América (denominado en su idioma original como *Patent Depository of the National Center for Agricultural Utilization Research Agricultural Service*). Como se muestra a continuación, la aplicación deja un espacio en blanco para el número de registro y la fecha de depósito debido a que a la fecha de presentación de dicho documento el 31 de enero de 2014, aún no se había recibido la confirmación del depósito por parte del repositorio.

"AIP1620 was deposited with the Patent Depository of the National Center for Agricultural Utilization Research Agricultural Research Service, U.S. Department of Agriculture, 1815 North University Street, Peoria, Illinois 61604 U.S.A. on _____ and assigned NRRL Nos. _____. This deposit will be maintained under the terms of the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure. This deposit was made merely as a convenience for those of skill in the art and are not an admission that a deposit is required under 35 U.S.C. § 112."

[traducción al español]

"AIP1620 fue depositada en el Repositorio para Patentes del Centro Nacional para la Utilización de Investigación Agrícola Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los EE.UU., 1815 North University Street, Peoria, Illinois 61604 U.S.A. en _____ y fue asignada el NRRL Nos. _____. Este depósito se mantendrá bajo los términos del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para los Fines del Procedimiento de Patentes. Este depósito se realizó meramente como una conveniencia para los expertos en la técnica y no es una admisión de que se requiera un depósito bajo 35 USC § 112."

Para mayor comodidad, se adjunta también al presente memorial la confirmación del depósito, que muestra que el depósito de NRRL N° B-50897 fue en efecto realizado el 31 de enero de 2014.

Por lo tanto, con base en las anteriores observaciones, se solicita tener en consideración que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Decisión 486, la fecha de prioridad para las reivindicaciones que hacen referencia a la cepa B-50897 debe ser el **31 de enero de 2014**.

4. Excepción de la Patentabilidad

El examinador objeta que el objeto de la reivindicación 6 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a una semilla de planta. Al respecto se hace notar que la reivindicación en cuestión no se presenta en esta oportunidad, con lo cual el objeto del nuevo pliego reivindicatorio no se encuentra dentro de la materia excluida de patentabilidad según el Artículo 20 de la Decisión 486.

5. Claridad y concisión de las reivindicaciones

- El examinador objeta que las reivindicaciones 1 y 8 no son claras porque se refiere a "una cantidad efectiva" lo cual se considera un término relativo que no delimita el alcance de la reivindicación. Al respecto se hace notar que, pese a que la descripción contiene amplia información que describe dicha cantidad, el nuevo pliego reivindicatorio no contiene dicha expresión, por lo que no da lugar a dicha objeción.
- El examinador objeta que Las reivindicaciones 1, 7 y 16 no son claras porque contienen la expresión *"una cepa que posee las mismas características de*

identificación que la cepa sensible al glifosato original de NRRL N B-50897 excepto porque son tolerantes a un herbicida, fungicida, pesticida y otro agente químico protector de cultivos” no es clara porque pretende definir la cepa alternativa por un resultado a alcanzar, correspondiente a su resistencia a ciertos agentes químicos. Al respecto, se hace notar que, con el fin de dar continuidad al trámite de la solicitud, el nuevo pliego reivindicatorio no contiene dicha expresión, por lo que no da lugar a dicha objeción.

- El examinador objeta que las reivindicaciones 3 a 5 no es clara porque hace referencia a un patógeno que no ha sido definido en las reivindicaciones de las cuales depende. Al respecto, se hace notar que, con el fin de dar continuidad al trámite de la solicitud, el nuevo pliego reivindicatorio no contiene dichas reivindicaciones, por lo que no da lugar a dicha objeción.
- El examinador objeta que las reivindicaciones 12 a 15 no son claras porque pretenden definir el método a partir de la planta a la cual son aplicados los agentes de control o por el patógeno que se pretende controlar. Al respecto, se hace notar que, con el fin de dar continuidad al trámite de la solicitud, el nuevo pliego reivindicatorio no contiene dichas reivindicaciones, por lo que no da lugar a dicha objeción.

6. Conclusión

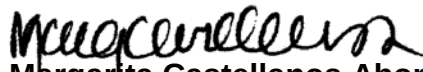
Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

Por consiguiente, se solicita atentamente continuar su trámite y ordenar su publicación.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones.
- Documento de prioridad US 61/933.954
- Certificado de depósito de la cepa NRRL B-50897.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/nm
P4433