



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expediente No. NC2016/0005578
TÍTULO: “PROCEDIMIENTO PARA LA PROFILAXIS DE
INFECCIONES EN PLANTAS ÚTILES Y ORNAMENTALES,
PREFERENTEMENTE EN LA VITICULTURA, ASÍ COMO EN
PLANTAS LEÑOSAS”
SOLICITANTE: BIOPRACT GMBH
TRÁMITE: RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE FORMA OFICIO N°436

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condición de apoderado de la sociedad **BIOPRACT GMBH**, dentro del término legal para dar respuesta al oficio de la referencia, presento respuesta a la acción oficial notificada mediante el oficio No. **436 del 16 de enero de 2017**, en los siguientes términos:

REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

- Las reivindicaciones 1 a 13 enseñan: un procedimiento para profilaxis de infecciones en plantas útiles, caracterizado por “pulverizar plantas con una solución acuosa de una proteasa bacteriana...”. Es evidente que la única etapa corresponde a una aplicación y por tanto a la forma de usar la solución acuosa. Se aclara al solicitante que un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación, corresponde a su forma de uso.

Por lo tanto, el método de las reivindicaciones 1 a 13 no es patentable de acuerdo con el Artículo 14.

La nueva reivindicación 1 ha sido modificada de modo a enseñar un procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales que comprende una secuencia de dos etapas técnicas. La nueva reivindicación 1 ya no enseña pues un procedimiento cuya única etapa corresponde a la aplicación de la solución acuosa y por tanto ya no corresponde a la forma de usar dicha solución acuosa.

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

Consecuentemente, se considera respetosamente que la objeción se encuentra solventada y que las nuevas reivindicaciones 1-15 son patentables de acuerdo con el artículo 14.

REIVINDICACIONES

- Tal cual como está definido el procedimiento corresponde a un uso. Para definir correctamente el procedimiento mencionar las etapas y parámetros característicos para llevar a cabo cada etapa.
- La reivindicación 14 no es clara porque es una reivindicación de producto definida en términos del procedimiento de fabricación. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado.
- El capítulo reivindicatorio no es conciso porque se menciona la expresión “preferentemente” precediendo una característica no son limitativas, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarla.

En procura de superar las objeciones planteadas por ese Despacho y siguiendo las sugerencias del examinador, el solicitante presenta nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 15 reivindicaciones. El solicitante desea hacer las siguientes precisiones:

La nueva reivindicación 1 se basa en la anterior reivindicación 1, modificada para comprender una secuencia de dos etapas técnicas. Soporte se puede encontrar en la página 18, líneas 14-18 de la descripción y en las anteriores reivindicaciones 1 y 9.

En particular, en la nueva reivindicación 1 la característica “proteasa” ha sido especificada como “serinaproteasa bacteriana”. Soporte se puede encontrar en la página 16, líneas 24-25 de la descripción y en la anterior reivindicación 6. Se suprimió la característica “apropiadamente”. Esta característica no se ha descrito como importante en los documentos originales y no es necesaria para la implementación de la invención. La característica opcional “viticultura” se ha eliminado.

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTA - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

La nueva reivindicación 2 se base en la anterior reivindicación 13 y en la página 23, líneas 12-13 y 25 de la descripción.

Soporte para la nueva reivindicación 3 se puede encontrar en los ejemplos 1 a 9 y la página 17, líneas 2-4 de la descripción.

Soporte para la nueva reivindicación 4 se puede encontrar en la página 14, líneas 21-25 y página 15, línea 1 de la descripción.

Soporte para la nueva reivindicación 5 se puede encontrar en la página 17, líneas 2-4, Ejemplo 1y en la anterior reivindicación 8.

La nueva reivindicación 6 se basa en la anterior reivindicación 5.

La nueva reivindicación 7 se basa en la anterior reivindicación 2.

La nueva reivindicación 8 se basa en la anterior reivindicación 2 y en los ejemplos 1 a 7 en la descripción.

La nueva reivindicación 9 se basa en la anterior reivindicación 3.

Soporte para la nueva reivindicación 10 se puede encontrar en los ejemplos 8 e 9

La nueva reivindicación 11 se basa en la anterior reivindicación 9.

La nueva reivindicación 12 se basa en la anterior reivindicación 10.

La nueva reivindicación 13 se basa en la anterior reivindicación 11.

La nueva reivindicación 14 se basa en la anterior reivindicación 12.

La nueva reivindicación 15 se basa en la anterior reivindicación 13, en que los ejemplos de estabilizadores se han eliminado.

Las características opcionales han sido eliminadas en todas las reivindicaciones por motivos de concisión.

Las anteriores reivindicaciones 4-8 y 14 se han eliminado.

Las restantes reivindicaciones han sido renumeradas y sus dependencias modificadas en conformidad.

Como ya se ha mencionado, el procedimiento reivindicado en la presente solicitud, nuevas reivindicaciones 1-15, es definido por una secuencia de dos etapas técnicas y los parámetros característicos para llevar a cabo cada etapa son mencionados.

Visite nuestra página web: www.mdelaw.com



MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS SAS
IP LAWYERS

BOGOTÁ - COLOMBIA

AK. 24 No. 37 31 Of. 202
TEL. (571) 2444096 – 3690624 –
2444938 - Fax (571) 2442496
E-mail: mde@mdelaw.com
MIEMBROS
INTA – ASIPI – AIPPI – ACPI
AAAPI – ABPI – ABAPI

La anterior reivindicación 14 ha sido eliminada. Por tanto, esta objeción se encuentra solventada.

Las características opcionales han sido eliminadas de todas las reivindicaciones. Consecuentemente, se considera que el capítulo reivindicatorio es conciso y que esta objeción se encuentra solventada.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en las reivindicaciones, así como la argumentación indicada en el presente escrito, se ruega sean reconsideradas y retiradas las objeciones emitidas por el Examinador.

En vista de las modificaciones efectuadas es evidente que los cambios efectuados cumplen con los lineamientos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486.

ANEXO

- Nuevo capítulo reivindicatorio modificado conforme a las precisiones indicadas en este memorial.

PETICIÓN

Basándonos en los argumentos expuestos, consideramos que la totalidad de las objeciones presentadas por el Examinador han sido superadas, y que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de claridad. En consecuencia, solicito a esa Superintendencia proceder a estudiar la patentabilidad de la invención según el capítulo reivindicatorio adjunto a este memorial.

Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
C.C. No. 19.270.955 Bogotá
T.P. No. 43.308 C.S.J.

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales **caracterizado por que** comprende las etapas de:

- 5 a. preparar una solución acuosa de una serinaproteasa bacteriana diluyendo un preparado de dicha serinaproteasa bacteriana en agua a una concentración de 0,001% - 1% (v/v);
- b. pulverizar dichas plantas útiles y ornamentales con dicha solución acuosa de una serinaproteasa bacteriana.

10

2. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según la reivindicación 1, **caracterizado por que** se añaden agentes humectantes a dicha solución acuosa de una serinaproteasa bacteriana.

15

3. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 o 2, **caracterizado por que** dicha serinaproteasa bacteriana deriva de *Nocardiosis* sp.

20 4. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 o 2, **caracterizado por que** dicha solución acuosa comprende dicha serinaproteasa bacteriana sola.

25 5. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según la reivindicación 4, **caracterizado por que** dicha

serinaproteasa bacteriana deriva de *Bacillus* sp o *Nocardiosis* sp.

6. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 4 o 5, **caracterizado por que** dicha
5 solución acuosa comprende sola una combinación de serinaproteasas bacterianas.

7. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 a 6, **caracterizado por que** dichas
10 infecciones son causadas por oomicetos.

8. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según la reivindicación 7, **caracterizado por que** dichos oomicetos se seleccionan del grupo que consiste en *Plasmopara viticola*,
15 *Phytophthora infestans* o *Pseudoperonospora cubensis*,

9. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 a 6, **caracterizado por que** dichas infecciones son causadas por bacterias.

20

10. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según la reivindicación 9, **caracterizado por que** dichas bacterias se seleccionan del grupo que consiste en *Pseudomonas syringae* o *Clavibacter michiganensis*.

25

11. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 a 10, **caracterizado por que** se diluye dicho preparado de dicha serinaproteasa bacteriana en agua a una concentración de 0,01 % - 0,1 % (v/v).

5

12. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 a 11, **caracterizado por que** se realiza un tratamiento en intervalos temporales de las plantas.

10 13. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 a 11, **caracterizado por que** dicha solución acuosa de una serinaproteasa bacteriana es aplicada a valores de pH de 4,0 - 8,0.

15 14. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 a 13, **caracterizado por que** dicha solución acuosa de una serinaproteasa bacteriana es aplicada a temperaturas de 4 a 34 °C.

20 15. Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales según las reivindicaciones 1 a 14, **caracterizado por que** dicha solución acuosa de una serinaproteasa bacteriana se formula con agentes adhesivos y humectantes así como con estabilizadores.

25