

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. **NC2017/0003006**

Solicitud de Patente de Invención, para:

“COMPOSICIONES DE TRICHODERMA Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE LAS MISMAS” (nuevo título)

Solicitante: **THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA**

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. **5481** notificado el **4 de abril de 2017**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Presentación del documento de Poder

Por medio del presente escrito me permito allegar a ese Despacho, copia del documento de poder a mi conferido por la sociedad **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA**, el cual me faculta para obrar como su apoderada en el presente asunto.

2. Modificaciones al título de la solicitud

En atención a la sugerencia del examinador, se modificó el título de la solicitud con el propósito de eliminar la referencia a los usos de la invención, como se muestra a continuación:

“COMPOSICIONES DE TRICHODERMA Y MÉTODOS DE PRODUCCION DE LAS MISMAS”

3. Modificaciones al pliego reivindicatorio

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 pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- Las reivindicaciones 1 a 11 objetadas por hacer referencia supuestamente a material biológico que existe en la naturaleza o puede ser aislado fueron eliminadas.

- Las reivindicaciones 15 a 17 objetadas por referirse supuestamente a materia no patentable fueron eliminadas del pliego reivindicatorio.

Se solicita atentamente tener en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad, toda vez que se refiere a materia patentable, no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada y además permite superar las objeciones comunicadas por la examinadora.

4. Claridad y concisión de la solicitud

Tal como se indica arriba, el pliego reivindicatorio ha sido modificado para que resulte más claro y conciso. No obstante, se solicita atentamente tener en cuenta los siguientes aspectos con respecto a cada uno de los aspectos comunicados en su oficio:

- El Examinador señala que

“la reivindicación anterior 12 (nueva reivindicación 1) no es clara porque no define las características esenciales de la composición reclamada y la mención ‘un portador agronómicamente aceptable’ no permite distinguir la invención del estado de la técnica” (...) se sugiere que se definan componentes y proporciones de la composición, incluyendo el vehículo agronómicamente aceptable.

Al respecto, se hace notar que una persona normalmente versada en la materia conocería el alcance de la expresión “portador agronómicamente aceptable” en vista de la presente divulgación y del conocimiento común en el estado de la técnica.

- El Examinador indica que:

"Las reivindicaciones 12, 21, 23 y 25 no son claras porque mencionan dicho microesclerocio, tras la rehidratación, germina hifalmente o germina de forma esporogénica para producir conidios", "los microesclerocios resultantes son estables al almacenamiento después de ser desecados", "los microesclerocios resultantes tras la rehidratación producen conidios", "se recogen aproximadamente $10,8 \times 10^6$ microesclerocios por litro y aproximadamente $1,9 \times 10^{12}$ conidios sumergidos por litro", lo que corresponde a alcanzar y no definen la composición o el método reclamo, ya que las reivindicaciones incluirían supuestamente todas las alternativas presentes y futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características que permiten la obtención de ese efecto, es decir, los componentes y proporciones de la composición o la secuencia de etapas y condiciones técnicas del método. "

Al respecto se hace notar que las reivindicaciones anteriores 12, 21, 23 y 25 han sido modificadas a fin de dar claridad en las características esenciales de la invención y corresponden en el nuevo pliego reivindicatorio a las reivindicaciones 1, 7, 8 y 10.

- El Examinador indica que:

"Las reivindicaciones 18, 20 y 24 no son claras, porque las expresiones "al menos aproximadamente", "superior a 40 g/L", "un tiempo suficiente", "cerca de o por encima de cero" son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere reemplazarlos por un valor preciso o rango concreto"

Al respecto se hace notar que las reivindicaciones anteriores 18, 20 y 24 han sido modificadas a fin de eliminar los términos supuestamente imprecisos y corresponden en el nuevo pliego reivindicatorio a las reivindicaciones 4, 6 y 9.

- El Examinador indica que:

“La reivindicación 18 no es clara, porque no presenta las características técnicas de la composición reclamada, ya que la define mediante su proceso de fabricación. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones de producto y procedimiento son diferentes, y por ello deben redactarse de manera independiente en el capítulo reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto se caracterizan mediante sus componentes, por lo que se sugiere caracterizar la composición indicando sus componentes y proporciones.”

Al respecto se hace notar que la reivindicaciones anterior 18, que en el nuevo pliego reivindicatorio corresponde a la reivindicación 4, ha sido modificada a fin de dar claridad en las características esenciales de la invención especificando un rango concreto para la concentración de microesclerocios.

- El Examinador objeta que:

“Las reivindicaciones 20 y 24 no son claras ni concisas, porque reclaman de forma repetitiva un método para producir un hongo en alta cantidad de microesclerocios fúngicos en más de una reivindicación independiente, de igual manera, no son claras porque no definen el método mediante la secuencia lógica de etapas y condiciones en que se llevan a cabo. Se sugiere reivindicar el método en una única reivindicación independiente, indicando la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas tales como la fuente de carbono y nitrógeno utilizadas para el cultivo, su concentración, así como las condiciones en que se incuban los propágulos fúngicos.”

Al respecto, se señala que una persona versada en la materia entendería como llevar a cabo los métodos reivindicados con base al conocimiento común en el estado de la técnica y a la información proporcionada en la memoria descriptiva de la presente solicitud.

- El Examinador objeta que:

“La reivindicación 22 no es clara, porque la única característica que menciona es la aplicación de los microesclerocios en semillas, lo cual hace referencia al uso. Se sugiere omitirlo.”

Al respecto, se hace notar que dicha reivindicación fue cancelada y por lo tanto las objeciones con respecto a la misma se tornan irrelevantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible determinar que el pliego reivindicatorio es claro y conciso, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

5. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad, es posible establecer que el pliego reivindicatorio es claro y conciso, cumpliendo así con el Artículo 30 de la Decisión 486.

En consecuencia, se solicita atentamente continuar su trámite y ordenar su publicación.

6. Anexos

- Poder conferido por EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA – EMBRAPA.
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diez (10) reivindicaciones.

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
P4602