

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Exp) : **2019-NC2019/0004483**
Respuesta Oficio : **11133**
Nuestra Ref. : **1215-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante FMC CORPORATION según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

- **Titulo**

El Solicitante acepta modificar el Titulo de la solicitud, de acuerdo con las sugerencias del señor examinador, por lo tanto, en adelante será:



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

NUEVO TITULO PARA LA SOLICITUD:

“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UNA CEPA DE BACILLUS THURINGIENSIS CON NÚMERO DE DEPÓSITO ATCC PTA-122161

- **Excepción de Patentabilidad** (Art. 20 Decisión 486 literal d):

El señor examinador objetó las reivindicaciones 27 a 25 por no ser patentables, toda vez que reclaman un método

Por lo anterior, Se han eliminado las anteriores cláusulas 17 a 27, cumpliendo así con lo objetado.

- **Reivindicaciones relativas a un uso** (Art. 14 Decisión 486)

El examinador objeta: las “reivindicaciones 16 y 18 a 25” por no ser patentables teniendo en cuenta que, aunque el preámbulo reclama *“Un método para uno o ambos de beneficiar el crecimiento de una planta o conferir protección contra una plaga de plantas en una planta susceptible (...)”*

De acuerdo con este requerimiento, Se han eliminado las anteriores cláusulas 16 a 25, en el actual pliego reivindicatorio.

- **Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

El Sr. Examinador ha emitido objeciones por falta de claridad y concisión que ocasiona el no cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la de la Decisión 486, por lo que el solicitante abordará cada una de las cuestiones planteadas y manifiesta que se



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

presenta un capítulo reivindicatorio corregido que consta de 15 reivindicaciones, sin que estas superen el valor pagado de las reivindicaciones iniciales y este capítulo está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente, donde se ha corregido:

Reivindicación 1:

Se ha reformulado la cláusula principal, de manera que ahora se reivindica *“Una composición agrícola para aplicar a una planta para uno o ambos de: beneficiar el crecimiento de la planta o conferir protección contra una plaga de plantas en una planta susceptible, caracterizada porque comprende:* De este modo, el texto cuestionado ya no forma parte de una característica técnica que define la invención, sino que forma parte del exordio, indicando el campo de aplicación y el problema técnico a resolver.

Por otra parte, se ha eliminado la frase *“o su mutante que tiene todas sus características de identificación”*.

De este modo, se han salvado las objeciones formuladas por el Sr. Examinador.

Reivindicación 2

Se ha eliminado la anterior reivindicación 2 del pliego reivindicatorio.

De este modo, se ha salvado la objeción formulada por el Sr. Examinador.

Reivindicación 5



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

Se ha eliminado la frase *“presente en una cantidad apropiada para beneficiar el crecimiento de la planta y/o conferir protección contra una infección patógena en una planta susceptible”* de la anterior reivindicación 5.

De este modo, se ha salvado la objeción formulada por el Sr. Examinador.

Reivindicación 13

Se ha eliminado la anterior reivindicación 13 del pliego reivindicatorio.

De este modo, se ha salvado la objeción formulada por el Sr. Examinador.

Nuevas Reivindicaciones 14 y 15

Se ha incorporado nuevas reivindicaciones 14 y 15 en el pliego reivindicatorio. El soporte para la materia reivindicada en estas nuevas reivindicaciones se puede encontrar al menos en la página 18, segundo párrafo completo, de la memoria descriptiva de la solicitud PCT original, publicada como WO 2018/067815.

- **Memoria Descriptiva** (Art. 28 Decisión 486 literal (e))

El señor examinador manifiesta que: *“La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla), puesto que no hay evidencia de la caracterización u obtención de un mutante de la cepa Bacillus thuringiensis RTI545 depositada como ATCC N.º PTA–122161, ni se describen las metodologías para identificar dicho mutante”*.

El solicitante manifiesta que como se indica arriba, la cláusula 1 se ha enmendado de manera que se ha retirado la frase *“o su mutante que tiene todas sus características de*



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

identificación". El Solicitante afirma que la descripción revela la invención descrita en el nuevo pliego reivindicatorio de una manera suficientemente completa.

- **Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)**

En relación con los antecedentes mencionados por el señor examinador, según las aseveraciones relacionadas que afectan el Nivel Inventivo, nos permitimos aclarar y precisar lo siguiente:

- **Nivel Inventivo (Art 18 D 486):**

Su despacho hace relación a que la invención se ve afectada de Nivel Inventivo frente a los documentos D1 US 6210953 y D2 WO 2013/178664, por lo que manifiesta que:

Las reivindicaciones son nuevas y presentan actividad inventiva frente a D1 y D2.

El Sr. Examinador afirma esencialmente que la diferencia entre las reivindicaciones independientes y el estado de la técnica es la cepa de *Bacillus thuringiensis*. Sin embargo, el Sr. Examinador afirma que la inclusión de cepas de *Bacillus thuringiensis* (como se describe en D1 y D2) para obtener una composición insecticida, ya se describe en el documento D2 que se refiere a una composición que comprende un agente de control biológico seleccionado de *Bacillus thuringiensis* BD # 32 (Acceso NRRL N° B-21530), *Bacillus thuringiensis* AQ 52 (Acceso NRRL N° B-21619), *Bacillus thuringiensis* subespec. *kurstaki* BMP 123, entre otros, y al menos un insecticida seleccionado del grupo formado por moduladores del receptor de rianodina.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

El Solicitante ha modificado la reivindicación 1 independiente para eliminar el término "o un mutante del mismo". El Solicitante sostiene además que el cuadro V de la página 53 de la descripción de la solicitud PCT muestra una comparación directa entre la BT RTI545, que se reivindica en la presente solicitud, y la BT HD-1, que es una cepa similar a la RTI545. La Tabla V muestra claramente que el % de larvas de SCRW ubicadas en mitades de papel de filtro después de 3 días saltó del 53% para la cepa HD-1 al 96% para RTI545. El Solicitante sostiene que esto es una prueba clara de un efecto inesperado sobre una cepa cercana de *Bacillus thuringiensis*.

En consecuencia, se sostiene que las nuevas reivindicaciones son novedosas e inventivas frente a D1 y D2, al menos por las razones expuestas anteriormente.

De acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente Modelo de utilidad cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 81 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad y Aplicación Industrial; solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: "(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...)" (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

Confirmamos a su despacho que en la fecha **se han pagado las tasas por las modificaciones en las reivindicaciones que se aportan con esta respuesta a examen de patentabilidad**, mediante el sistema SIPI, tal como puede ser verificado en el expediente citado.

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



MILENA MEJÍA OSORIO,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.



COLOMBIA - Bogotá

Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín

Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:

COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com