

Expediente No. NC2021/0000103

Fecha: 14 de octubre de 2022

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2021/0000103

Solicitud de Patente de Invención titulada: “MÉTODOS BIOLÓGICOS PARA CONTROLAR HONGOS FITOPATOGÉNICOS”

Solicitante: BAYER SAS

Nuestra Ref.: P2020/000218

RESPUESTA AL OFICIO No. 11399, NOTIFICADO EL 25 DE JULIO DE 2022

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado originalmente. Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se eliminan las Reivindicaciones 1 a 3, por lo que las nuevas Reivindicaciones 1 a 7 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 4 a 10, además se ajustan las numeraciones y dependencias.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho considera que las Reivindicaciones 1, 4 y 5 del Capítulo Reivindicatorio indican en su preámbulo que se refieren a un método, pero su etapa esencial “*aplicar una cantidad eficaz de agente biológico (...)*” hace referencia a la forma de usar la

composición de control bilógico, lo que corresponde a características que no son esenciales en un proceso para la obtención de un producto. Adicionalmente, el Despacho señala que las Reivindicaciones 2 a 10 corresponden a un uso, por lo que no comprenden materia patentable.

Además, el Despacho señala que la Reivindicación 6 no es clara porque contiene el término “*uno o más*” el cual es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica, por lo que el Despacho sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.

b- i) En respuesta a este punto, me permito llamar la atención del Despacho a las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio aquí adjunto, en donde se eliminaron las Reivindicaciones 1 a 3, por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

Ahora bien, me permito resaltar que las nuevas Reivindicaciones 1 y 2 (antiguas Reivindicaciones 4 y 5) son independientes y describen el método para controlar una infestación de un patógeno fúngico el cual se encuentra definido por sus etapas esenciales y condiciones técnicas como se describen en las reivindicaciones dependientes 3 a 7.

En este sentido, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, **no** corresponde a materia excluida de patentabilidad de acuerdo con la Decisión 486, que establece el Régimen Común de Propiedad Industrial para los países miembros de la Comunidad Andina. Contrario a las afirmaciones del Despacho, quien parece estar ignorando las disposiciones del Artículo 14 de la Decisión 486, que establecen que “*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*” (subrayado fuera del texto), lo que ocurren en el presente caso dado que las reivindicaciones solo citan un método nuevo e inventivo (es decir, un procedimiento), claramente definidos por sus características estructurales esenciales, y la secuencia lógica de pasos para el desarrollo del mismo, que corresponden a materia patentable de acuerdo con la Decisión 486. De tal manera que contrario al entendimiento del Despacho, la materia reclamada en la presente invención no corresponde a materia excluida de patentabilidad de acuerdo con la legislación Andina aplicable.

ii) Ahora bien, en relación con el término “*uno o más*” aún presente en la Reivindicación 3, me permito señalar respetuosamente que las reivindicaciones solamente deben contener las características técnicas esenciales que hagan al método reclamado novedoso e inventivo. Esto ocurre en el presente caso, ya que todos los componentes

esenciales del método para controlar una infestación de un patógeno fúngico de plantas con un período de incubación prolongado en un campo de cultivo usando un agente de control biológico están debidamente definidos por la secuencia lógica de pasos para el desarrollo del mismo. Así, la persona medianamente versada en la materia podría entender de forma clara e inequívoca el alcance y los límites de la materia reivindicada y podría reproducir la invención de acuerdo a la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico. La inclusión de elementos específicos no esenciales en las reivindicaciones, tales como definir los programas informáticos limitaría injustamente el derecho del inventor a reclamar el alcance del concepto inventivo desarrollado, y facilitaría que un competidor pueda aprovecharse del conocimiento generado por la invención sin incurrir en posibles actos de infracción, por medio de la modificación de características no esenciales, lo cual desdibuja por completo los propósitos del sistema de patentes.

iii) Así las cosas, y en vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados anteriormente, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486, permitiéndole a la persona medianamente en la materia no sólo entender clara e inequívocamente el alcance reclamado, sino también reproducir la invención a partir de la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin tener que recurrir a experimentación adicional excesiva.

3. Finalmente, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda a realizar el examen de fondo de la solicitud de patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por modificaciones voluntarias.