

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2020/0002617

Solicitud de Patente de Invención titulada: “MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE CAÑA DE AZÚCAR”

Solicitante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2021/200037

RESPUESTA AL OFICIO No. 12600, NOTIFICADO EL 12 DE AGOSTO 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 de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 16 de marzo de 2020, como Modificaciones Voluntarias. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se reemplaza la expresión “*regulador de crecimiento que libera etileno*” por “*etefón (ácido 2-cloroetilfosfónico) o una sal del mismo*”, en las Reivindicaciones 1 a 4, lo que encuentra soporte en el último párrafo de la página 30 del Capítulo Descriptivo.

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 estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, corresponde a una limitación de la materia reclamada anteriormente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones sobre el Capítulo Reivindicatorio:

- el método de la Reivindicación 14 corresponde a materia no patentable porque la única etapa técnica del método implica el cultivar o trasplantar una plántula de caña de azúcar, lo cual se considera un proceso esencialmente biológico que no requiere necesariamente de la intervención humana;
- la Reivindicación 1 no es clara porque no define el método indicando sus etapas y condiciones específicas. Además, no especifica en la etapa (a) cual es el regulador de crecimiento de plantas liberador de etileno ni la concentración del mismo, en la etapa (f) no se indica que tipo de auxina se empleada para tratar los brotes laterales ni su concentración; y en la etapa (g) no se indican las condiciones del clima acondicionado que requieren los brotes laterales para su crecimiento;
- la Reivindicación 1 no encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo porque las expresiones “*un regulador de crecimiento de plantas liberador de etileno*”, “*auxina*” y “*un clima acondicionado*” son demasiado generales y abarcan un sinnúmero de posibilidades, las cuales no han sido exploradas en el Capítulo Descriptivo;
- el término “*al menos*” de la Reivindicación 11 es impreciso.

b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se reemplaza la expresión “*regulador de crecimiento que libera etileno*” por “*etefón (ácido 2-cloroetilfosfónico) o una sal del mismo*”, en las Reivindicaciones 1 a 4.

ii) En relación con la Reivindicación 14 me permito señalar que la materia reclamada en dicha reivindicación, **no** corresponde a materia excluida de patentabilidad, en virtud de su relación de dependencia con las Reivindicaciones 1 a 13, dado que estas reclaman un método que no es esencialmente biológico pues su etapa a) consiste en rociar las plantas con una solución que comprende etefón o una sal del mismo, lo cual implica la intervención humana. Así el método de la Reivindicación 14 se caracteriza en su etapa a) por obtener plántulas de acuerdo con los métodos de las Reivindicaciones 1 a 13, es decir, por métodos no esencialmente biológicos. Por lo tanto, la Reivindicación 14 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.

iii) Por otra parte, en relación con la claridad del proceso reclamado, respetuosamente difiero de la observación del Despacho, específicamente porque el proceso de la Reivindicación 1 está definido por sus etapas y condiciones esenciales que corresponden a la secuencia de pasos para producir plántulas de caña de azúcar, donde la etapa esencial del método es la etapa a) que está adecuadamente definida. Asimismo, vale la pena señalar que la definición específica de otras etapas y condiciones no esenciales limitaría injustamente la materia reclamada, en particular cuando no se ha citado arte previo que afecte la patentabilidad de la invención, en tanto lo que hace inventivo al proceso reclamado es dicha etapa esencial y no otras etapas y condiciones no esenciales.

En particular, la definición del proceso por sus etapas esenciales encuentra soporte en el hecho que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

En este caso, la presente invención está dirigida al método para producir plántulas de caña de azúcar de la Reivindicación 1, así como a cualquier modalidad del método, lo cual encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo y en los ejemplos, y que evidentemente está dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos deban ilustrar todas y cada una de las modalidades que se encuentran dentro del alcance de la invención, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena señalar que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible.

Así, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar únicamente a la materialización del concepto ilustrada en los ejemplos específicos

del Capítulo Descriptivo, pues esta medida reduciría injustamente el alcance de la protección del concepto inventivo a que el inventor tiene derecho.

iv) En respuesta a la objeción relacionada con la expresión “*al menos*” presente en la Reivindicación 11, respetuosamente llamo la atención del Despacho sobre el hecho de que el término objetado no está excluido por el Manual Andino de Patentes (a partir de aquí MAP) ni por la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (en adelante Guía de la SIC) (es decir, no se considera impreciso), ya que la persona medianamente versada en la materia sería capaz de entender que “*al menos*” establece los requisitos mínimos que debe cumplir la invención para ser reproducida.

v) Así las cosas, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en la Decisión 486, y a la luz del MAP y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada, pues notaría que éste se encuentra dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducirla sin acudir a experimentación adicional excesiva.

3. a- El Despacho afirma que el Capítulo Descriptivo no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b- Ahora bien, en relación con la suficiencia del Capítulo Descriptivo, teniendo en cuenta todo lo anterior, en el presente caso, es bien conocido para una persona medianamente versada en la materia que existen diferentes auxinas naturales y sintéticas y que pueden reemplazarse entre sí para lograr el mismo efecto. Así, como cualquier persona medianamente versada en la materia sabría que una auxina puede ser sustituida por otra sin cambiar el logro de un efecto técnico respectivo por lo que limitar la invención especificando una única auxina o una concentración particular de esta, correspondería a una restricción injusta del alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, y facilitaría a un tercero aprovechar injustamente el desarrollo realizado por el Solicitante, desdibujando completamente el sistema de protección de propiedad intelectual vía patente. A partir de las enseñanzas del Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico, para la persona medianamente versada en la materia la auxina en una cantidad superior a 2,0 g/L aumentará significativamente la tasa de supervivencia de la planta/brote lateral. Así mismo, el Ejemplo 3 en el Capítulo Descriptivo admite cantidades de auxina distintas de las probadas

explícitamente para ser elegibles para lograr el efecto técnico de obtener un mayor número de brotes laterales en comparación con la poda.

Además, como se deduce claramente del Ejemplo 3 del Capítulo Descriptivo, al usar 2,0 g/L de auxina, solo se obtienen dos brotes laterales muertos, en comparación con 23 brotes muertos sin el uso de auxina (ver FIG. 6, referida en el ejemplo 3). Dos brotes muertos es el número más bajo que se obtiene en absoluto. El mismo resultado puede derivarse de la Figura 7, que muestra el número de supervivencia de los brotes laterales cuando se tratan con auxina. El mayor número de supervivencia de brotes se logra con 2,0 g/L de auxina. Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas del Capítulo Descriptivo podría concluir que la auxina en una cantidad superior a 2,0 g/L aún podrá aumentar significativamente la tasa de supervivencia en comparación con las plantas no tratadas con auxina. Basándose en lo anterior, un tercero podría aprovechar injustamente el desarrollo al eludir fácilmente una reivindicación limitada a 2,0 g/L de auxina. Además, basándose dichas enseñanzas, también sería claro para la persona medianamente versada en la materia que la auxina en una cantidad superior a 2,0 g/L aumentará significativamente la tasa de supervivencia de la planta/brote lateral.

Finalmente, es importante resaltar que la claridad no podrá analizarse únicamente por las palabras usadas en las reivindicaciones de forma aislada, sino que es fundamental tener en cuenta el contexto de las mismas, la manera en que los términos son utilizados y la materia que se está reclamando a la luz de lo divulgado en el Capítulo Descriptivo y el conocimiento del área técnica de la solicitud. Lo anterior encuentra soporte en el artículo 51 de la Decisión 486, que establece lo siguiente:

Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas. (énfasis fuera de texto).

Es decir, la Decisión 486 claramente establece que el Capítulo Descriptivo sirve para interpretar las reivindicaciones, y por ende, determinar el alcance de protección, puesto que son las reivindicaciones las que determinan dicho alcance.

Así, con respecto a las expresiones “un regulador de crecimiento de plantas liberador de etileno”, “auxina” y “un clima acondicionado”, me permito enfatizar que dichas expresiones no solo son completamente entendibles para la persona medianamente en la materia, sino que además, sus posibles definiciones se encuentran a lo largo del Capítulo

Descriptivo. En otras palabras, dichas expresiones no representan un número infinito de posibles opciones, por el contrario, estas opciones se encuentran claramente definidas y permiten limitar las características técnicas que definen el método a un número finito de modalidades, las cuales están comprendidas por el concepto inventivo al que está dirigida la presente solicitud. Adicionalmente, sin perjuicio de todo lo anterior, la expresión *“regulador de crecimiento que libera etileno”* se reemplazó por *“etefón (ácido 2-cloroetilfosfónico) o una sal del mismo”*, en las Reivindicaciones 1 a 4, con lo cual la materia reclamada se limitó a una generalización muy razonable de lo divulgado en el Capítulo Descriptivo. Por todo lo anterior, considero que el Capítulo Descriptivo proporciona suficiente soporte para el alcance reclamado en las reivindicaciones y es totalmente compatible con este.

4. Agradezco la opinión favorable del Despacho en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención en vista de la inexistencia de documentos anteriores que afecten los requisitos de patentabilidad.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un examen de fondo adicional, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, 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 con la concesión de la 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 concepto de modificaciones;
- Recibo de pago por concepto de examen adicional.