

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-050627- -00007-0000

Fecha: 2013-06-06 16:55:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente **No. 11.050.627**
Asunto : Solicitud de Patente para: **CONCENTRADOS**
EMULSIONABLES ESTABLES QUE CONTIENEN UN
PRIMER ÁCIDO CARBOXÍLICO HERBICIDA SAL Y UN
SEGUNDO ÁCIDO CARBOXÍLICO HERBICIDA ÉSTER
Solicitante : **DOW AGROSCIENCES LLC**
Fecha de Solicitud : 26 de abril de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **902** notificado por fijación en lista del 29 de enero de 2013.

Mediante el memorial radicado el 19 de abril de 2013 se solicitó un plazo de 30 días hábiles para contestar el oficio No. **902**

3. Mediante oficio No. **902** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3.1 De la solicitud de patente

3.1.1 Reivindicaciones

De manera resumida el Examinador ha expuesto lo siguiente:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- La reivindicación 1 menciona que el primer y el segundo herbicida son de ácido carboxílico, pero son términos muy generales.
- La reivindicación 1 cita la expresión “igual a la porción éster del segundo éster herbicida de ácido carboxílico” que no es clara.
- La expresión “o”, en la reivindicación 1, es disyuntiva, lo que quiere decir que alternativo emplear un componente u otro, lo que originaría concentrados diferentes debido a la escogencia en los componentes.
- La reivindicación 1 menciona la expresión “opcionalmente” precediendo una característica no es concisa.
- La reivindicación no es clara porque los términos “superior” e “inferior” son relativos por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.
- En las reivindicaciones 7 y 8 se mencionan las proporciones en que se encuentran los componentes en el concentrado, objeto de invención, y estas son características esenciales que definen al concentrado por lo tanto deben mencionarse en la reivindicación 1.
- La reivindicación 9 menciona un método el cual debe estar definido por una serie de pasos y condiciones a seguir para la obtención del concentrado.

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo

Para la evaluación de este requerimiento se emplea el documento D1: US 5965487. El Examinador afirma que las reivindicaciones 1 a 9 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas del documento citado.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Específicamente las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio son:

- Se ha limitado la materia de la reivindicación 1, de manera que ahora incluye la materia reclamada en las antiguas reivindicaciones 2, 3, 5 y 7.

Se ha eliminado la expresión “opcionalmente” del pliego reivindicatorio.

4.2 Respetto a las objeciones de claridad

En primer lugar, se quiere llamar la atención del Examinador sobre el hecho de que la objeción que menciona que la reivindicación 1 contiene los términos “superior” e “inferior” no corresponde a los hechos del caso, ya que estos términos no han sido utilizados en el pliego reivindicatorio de la presente solicitud.

Por otro lado, con respecto a la objeción hecha al término “o”, éste define claramente alternativas de la composición (uno u otro compuesto, característica inherente a las reivindicaciones de fórmulas Markush) que no altera ni el entendimiento de la invención ni su alcance como quiera que es posible la comparación de la misma frente al estado del arte.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar el siguiente fragmento del “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho:

“(una solicitud de patente “tipo Markush”) Es una solicitud que comprende varias alternativas del invento, en una sola reivindicación. La condición indispensable de las alternativas, es que sean de una naturaleza similar, es decir, que tengan una actividad común y una estructura común. Este tipo de patentes se presenta en los campos químico y mecánico”.

Se puede notar entonces, que en el caso de una fórmula Markush, como el presente caso, el término “o” no genera ambigüedad, ya que define de forma clara y concisa alternativas similares. De hecho, el término en cuestión está implícito en todas las fórmulas tipo Markush, ya que al definir un conjunto de alternativas, se está diciendo que una modalidad se puede realizar seleccionando uno(s) u otro(s) de los elementos definidos. Así, dicho término debe ser aceptado, ya que, dentro de una fórmula tipo Markush, define alternativas sin ambigüedad ni falta de claridad.

Así entonces, consideramos que las limitaciones y modificaciones efectuadas son suficientes para aclarar la materia reivindicada de manera fácilmente comprensible y las mismas deben tenerse por sustentadas en la descripción, de acuerdo con el conocimiento de una persona medianamente versada en la materia.

Por lo anterior, es posible establecer que el pliego reivindicatorio define claramente las composiciones reclamadas en la presente invención.

En consecuencia, se han atendido las recomendaciones del Examinador con respecto a las objeciones de claridad de la solicitud. Por lo tanto, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad de la solicitud.

4.3 Argumentos a favor de la patentabilidad de la presente solicitud

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con el requerimiento de nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objetó el nivel inventivo de la invención, con base en la siguiente información:

Se desea poner de presente, en primer lugar, que la presente invención está dirigida a obtener concentrados emulsionables altamente estables que contienen un

primer herbicida de ácido carboxílico en forma de un tipo específico de sal de amina terciaria (es decir, una amina terciaria que contiene un grupo alquilo C12-C18), un segundo herbicida de ácido carboxílico en forma de un éster alquilo C4-C8 o alquilo alcoxi-sustituido, y un solvente o co-solvente de alcohol de alquilo C4-C8 o alquilo alcoxi-sustituido. Mientras que no se desea estar ligado por ninguna teoría, se cree que la estabilidad hidrolítica excepcional del concentrado emulsionable de la presente invención es el resultado de la combinación de la amina grasa terciaria y el éster alquilo C4-C8 o alquilo alcoxi-sustituido.

Se puede observar en la presente solicitud, tabla I, los datos que demuestran que las formulaciones reclamadas presentan una mayor estabilidad por un periodo de 8 semanas.

El documento D1 (US 5965487) citado por el Examinador esta dirigido a composiciones acuosas homogéneas, no a concentrado emulsionables. El documento D1 no enseña ni sugiere una composición que contiene una sal de amina terciaria de un herbicida de ácido carboxílico, y menos aún una composición que contiene una sal de amina terciaria en donde uno de los grupos alquilo es un grupo alquilo C₁₂-C₁₈. Más aún, la referencia citada por el Examinador no menciona ni sugiere que sea necesario un solvente alcohólico, sin mencionar un solvente alcohólico C₄-C₈ en donde la fracción alquilo C₄-C₈ o alquilo alcoxi-sustituido del alcohol es idéntica a la fracción alquilo C₄-C₈ o alquilo alcoxi-sustituido de un éster de herbicida en la composición, tal y como se reclama en la presente solicitud.

Por lo tanto, en vista de los argumentos ya mencionados, las composiciones de la presente invención deben tomarse por novedosas e inventivas sobre el estado de la técnica citado por el Examinador.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio y los argumentos de nivel inventivo acá presentados, se superan las objeciones formuladas por el Examinador en el oficio No. **902**.

6. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. **902**, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. De la misma manera, en el evento que como consecuencia del nuevo análisis de patentabilidad sobre el pliego reivindicatorio modificado, el Examinador llegue a la conclusión que solamente algunas de las reivindicaciones son patentables, respetuosamente solicitamos que se proceda al otorgamiento parcial del privilegio.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

 COLO-10975-0841-055-8
DGAIDGAID-243730WPC10975
No. M-2013-243730IDGA



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material
- ☒ Modificación a una Solicitud en trámite
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro: Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, Estados Unidos de América	Indianapolis
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general		

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 11.050.627

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.

5. Anexos



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Firma

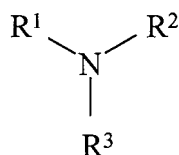
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un concentrado emulsionable estable que comprende:

- a) desde 0,01 hasta 40 % en peso de un primer herbicida de ácido carboxílico seleccionado del grupo que consiste en aminopirald, picloram, clopiralid y triclopir, en donde el primer herbicida de ácido carboxílico está en la forma de una sal amina terciaria en donde la amina terciaria posee la fórmula



- en donde R^1 , R^2 y R^3 independientemente representan un alquilo C_1 - C_{18} , opcionalmente sustituido con hidroxilo, amino o grupos alcoxi, en el cual al menos uno de R^1 , R^2 y R^3 representa un grupo alquilo C_{12} - C_{18} ;
- b) desde 0,01 hasta 70 % en peso de un segundo herbicida de ácido carboxílico seleccionado del grupo que consiste en triclopir, fluroxipir y picloram, en donde el segundo herbicida de ácido carboxílico está en la forma de un éster alquilo C_4 - C_8 o alquilo alcoxi-sustituido;
- c) desde 1 hasta 60 % de un solvente o co-solvente de alcohol de alquilo C_4 - C_8 o alquilo alcoxi-sustituido que es igual al alcohol que forma la porción éster del segundo herbicida de ácido carboxílico en forma de un éster alquilo C_4 - C_8 o alquilo alcoxi-sustituido; y
- d) desde 0 hasta 20 % en peso de los emulsionantes.

2. El concentrado emulsionable estable de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la sal de amina terciaria es una alquilamina terciaria, una alcanolamina terciaria, una alquilamina etoxilada terciaria, una alquilamina propoxilada terciaria, una alquildiamina terciaria, una alquildiamina etoxilada terciaria, una alquildiamina propoxilada terciaria y mezclas de las mismas.

3. El concentrado emulsionable estable de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el segundo herbicida de ácido carboxílico en la forma de un éster de alquilo C_4 - C_8 o éster alquilo alcoxi-sustituido es un éster butil, meptil, o isooctil.

4. El concentrado emulsionable estable de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende desde 1 hasta 20 % en peso del primer herbicida de ácido carboxílico en

la forma de la sal amina, desde 10 hasta 60 % en peso del segundo herbicida de ácido carboxílico en la forma de éster, desde 5 hasta 50 % en peso del solvente alcohólico y desde 2 hasta 10 % en peso de los emulsionantes.

5. Un método para preparar el concentrado emulsionable de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende poner en contacto el primer herbicida de ácido carboxílico en la forma ácida con la amina terciaria en el solvente alcohol y con el segundo éster herbicida de ácido carboxílico y cualquier emulsionante con agitación hasta que se obtenga una solución homogénea.