

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-069884-00005-0000

Fecha: 2013-07-12 16:26:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 11.069.884
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN COMPUESTOS DE BENZOILPIRAZOL**
Solicitante : ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
Fecha de solicitud : 07 de junio 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. **6556** notificado por fijación en lista el 16 de abril de 2013.

2. Mediante oficio No. **6556** 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 se refieren a la claridad del pliego reivindicatorio, a las reivindicaciones relativas a usos o segundos usos, a la novedad de las reivindicaciones 1 a 4 en vista de los documentos D1: CO10-137673 y D2: WO2008065907, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 5 a 8 en vista del documento D2: WO2008065907.

3. 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:

"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

3.1 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 2 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 9 a 10 han sido eliminadas.
- La reivindicación 1 ha sido modificada de manera tal que ha sido limitada a (a) un compuesto herbicida de benzoilpirazol al Compuesto No. 4 y (b) otro compuesto herbicida que se selecciona de un grupo de 27 compuestos, y de esta forma los datos de uso mixto con el Compuesto No. 4 se muestran en los ejemplos de la presente descripción. Adicionalmente, el objeto de la reivindicación 7 original ha sido incorporado a la reivindicación 1. Adicionalmente, la reivindicación 1 ha sido limitada de manera que ahora indica una proporción de la mezcla de (a) el compuesto herbicida de benzoilpirazol y (b) otro compuesto herbicida de 1:2.000 a 1.000:1 en base a la relación ponderal, en donde esta limitación se encuentra basada en la reivindicación 8 original.
- La reivindicación 2 es nueva y contiene la limitación de la proporción de la mezcla (a) el compuesto herbicida de benzoilpirazol y (b) otro compuesto herbicida de 1:250 a 10:1 en base a la relación ponderal. Dicha modificación se encuentra debidamente soportada en la página 40, líneas 6 a 9 de la presente descripción (una de las modalidades preferidas de la presente invención).
- Las reivindicaciones 2 a 6 han sido eliminadas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio, se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis de novedad de una solicitud de patente, se considera que cuando las características técnicas esenciales son idénticas a las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica, puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, en cuyo caso se considera que no tiene novedad. Adicionalmente se considerará nueva la invención si se encuentra alguna diferencia o un sólo aspecto que no hubiese sido revelado en el arte previo.

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 objeta la novedad, con base en la siguiente información:

Con respecto a la objeción elevada hacia la novedad de la presente invención, amablemente señalamos que tanto el documento D1 como el documento D2 divulgan compuestos de benzoilpirazol en un amplio rango y que es posible usar los compuestos mediante de la mezcla con otros químicos agrícolas, fertilizantes o agentes que reducen la fitotoxicidad. Por lo tanto, al igual que otros productos químicos agrícolas, se ejemplifican muchos herbicidas conocidos.

Sin embargo, con respecto a que “el compuesto herbicida de benzoilpirazol específico y los otros compuestos herbicidas específicos que son mezclados con una relación en peso específica”, la cual es una de las características de la presente invención, atentamente indicamos que, por el contrario, dicha descripción específica no se encuentra en incluida en ninguno de los documentos D1 y D2.

En consecuencia y de acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente es novedosa sobre el estado de la técnica D1 y D2 citado por el Examinador.

3.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

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 el 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. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, 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 objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

Amablemente señalamos que debido a que el documento D2 no divulga específicamente el Compuesto No. 4, no habría sido posible, aún para una persona del oficio normalmente versada en la materia, entender si la actividad herbicida es alta o no. Por lo tanto, no habría sido obvio para una persona versada en la materia seleccionar el Compuesto No. 4 con el fin de reemplazar el compuesto de benzoilpirazol con éste, el cual se divulga específicamente en D2; aunque el documento D2 divulga que el compuesto de benzoilpirazol específico se combina con otros compuestos herbicidas, tales como glifosato con el objetivo de controlar varias malezas.

Adicionalmente, D2 no menciona nada con respecto a los efectos sinérgicos que son mostrados mediante la combinación del Compuesto No. 4 con otro tipo de compuesto herbicida. Por lo tanto, no habría sido obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia combinar también el Compuesto No. 4 con los otros compuestos herbicidas específicos de la presente invención.

Así, la composición herbicida de la presente invención no es simplemente una selección de la composición herbicida divulgada en el documento D2.

Por otro lado, se demuestra en los ejemplos de la presente descripción que la composición herbicida de la presente invención tiene efectos inesperados o sorprendentes. Por ejemplo, las Tablas 2 a 129 de la presente descripción muestran lo siguiente:

Aunque el prosulfurón, el cual es el otro compuesto herbicida específico, que fue aplicado solo en una cantidad de 10 g/ha, 5 g/ha o 2.5 g/ha, no mostró efectos herbicidas, en absoluto, en contra de malváceas, las cuales son malezas nocivas. Sin embargo, mediante la mezcla con el Compuesto No. 4 en una cantidad de 5 g/ha, el valor medido de la tasa de inhibición del Crecimiento mostrado fue del 99 a 95%, aunque el valor calculado (valor esperado) de la tasa de inhibición del crecimiento fue del 40%. Además, mediante la mezcla con el Compuesto No. 4 en una cantidad de 10 g/ha o 20 g/ha, el valor medido de la tasa de inhibición del Crecimiento es alta para 49 a 8 puntos, en comparación con el valor calculado (valor esperado) de la tasa de inhibición del Crecimiento.

Como se mencionó anteriormente, cuando otro compuesto herbicida específico se usa mediante la mezcla con el Compuesto No. 4 en contra de malezas nocivas para las cuales no se muestran efectos herbicidas mediante un único uso de un componente efectivo, la composición herbicida de la presente invención, que tiene excelentes efectos herbicidas muestra efectos inesperados o sorprendentes, aún con una pequeña cantidad de cada componente efectivo.

En años recientes, en todo el mundo, se ha trabajado para reducir la dosis de la cantidad de sustancias químicas por la preocupación de la influencia de dichas sustancias químicas en el ambiente. Debido a que la composición herbicida de la presente invención muestra excelentes efectos herbicidas con una cantidad pequeña de los componentes

efectivos, debido a los efectos sorprendentes mencionados anteriormente, es posible reducir en gran medida la carga en el ambiente.

Como consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud de patente es inventiva en vista del documento D2 del estado de la técnica citado por el Examinador.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D2 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

4. 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. 6556, 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. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones

Señor Director,


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

COLO-08028-0841-019-6
SGD\SGD\ID-246523\WPCL8028
No. M-2013-246523\SGD

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	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 ☒

ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

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
Japón	Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002, Japón	Osaka
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 Documento de identificación Tarjeta profesional
De Páez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 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 11.069.884

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 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 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

1. Una composición herbicida que comprende como ingredientes activos (a) un compuesto herbicida de benzoilpirazol o su sal, y el cual es carbonato de metilo 1-(1-etil-4-(3-(2-metoxietoxi)-2-metil-4-(metilsulfonil)benzoil)-1H-pirazol-5-iloxi)etil (b) por lo menos un otro compuesto herbicida seleccionado del grupo integrado por 2,4-D, 2,4-D etilo, dicamba, clopiralid, linurón, atrazina, terbutilazina, bromoxinil-octanoato, piridato, bentazona-sodio, carfentrazona-etilo, sulcotriona, mesotriona, rimsulfurón, nicosulfurón, prosulfurón, halosulfuron-metilo, tifensulfuron-metilo, glifosato-potasio, glufosinato-amonio, pendimetalina, S-metolaclor, petoxamid, acetoclor, flufenacet, piroxasulfona y pinoxadén, en donde la proporción de la mezcla de (a) el compuesto herbicida de benzoilpirazol o su sal y dicho (b) otro compuesto herbicida es de 1:2.000 a 1.000:1 en base a la relación ponderal.

2. La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la proporción de la mezcla entre (a) el compuesto herbicida de benzoilpirazol o su sal y dicho (b) otro compuesto herbicida es de 1:250 a 10:1 en base a la relación ponderal.