



No. 11-180689- -00007-0000

Fecha: 2013-09-06 16:57:19 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **11.180.689**
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE INCLUYEN COADYUVANTES POLIMÉRICOS**
Solicitante : **SPECIALTY FERTILIZER PRODUCTS, LLC**
Fecha de solicitud : 29 de diciembre 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. **7627** notificado por fijación en lista el 30 de abril de 2013.

2. Mediante memorial del 25 de julio de 2013 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial.

3. Mediante oficio No. **7627** 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 que las reivindicaciones 16 a 30 se refieren a un uso, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de las reivindicaciones 1-3 en vista del documento D1: US 200802448954 A1, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 4 a 15 y 31 a 32 en vista de los documentos D1: US 200802448954 A1 y D2: EP0577914.

"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

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 9 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se eliminaron las reivindicaciones originales 3, 5-7 y 11-32
- Se modificó la reivindicación original 1 para incorporar las características de la reivindicación 10
- Se agregaron nuevas reivindicaciones 3 y 7
- Se reenumeraron las reivindicaciones originales 4, 8 y 9

Se debe tener en cuenta que al eliminar las reivindicaciones 16 a 30 se ve superada la objeción de hecha a las reivindicaciones por ser relativas a un uso o segundo uso. Por otro lado, la reivindicación 1 se modificó para incluir la proporción delimitada en la que se encuentran presente las porciones de maléico e itacónico. El Examinador objetó el pliego reivindicatorio porque comprende expresiones muy amplias, al respecto, manifestamos nuestro desacuerdo con el Examinador, ya que todas estas frases son características claras y conocidas para una persona versada en la materia. Adicionalmente consideramos que no es necesario especificar estos términos, ya que una persona versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada, por

ende, restringir dichos términos a un grupo conciso de posibilidades representaría una limitación innecesaria de la invención.

De esta manera, se modificó el pliego reivindicatorio para limitar la invención y con los cambios realizados y los argumentos presentados, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, teniendo en cuenta que se han superado las objeciones formuladas por su Despacho, respetuosamente se solicita aceptar este nuevo pliego reivindicatorio y otorgar la patente solicitada.

4.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

De acuerdo con el artículo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la novedad de la invención se establece que:

Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté 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.”

El método mediante el cual se evalúa la novedad de una invención, es a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, para que una invención se objete por novedad, es porque sus características esenciales son **exactamente iguales** a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto **en caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparación**, se afirma que la invención **SI** cumple con el requisito de novedad.

Del incorrecto análisis de novedad

El Examinador establece que el documento D1 divulga: “Una composición que comprende un fertilizante basado en fósforo que es usado como un herbicida”

inorgánico y copolímeros que incrementan la actividad del herbicida. Dichos copolímeros comprenden subunidades de ácido itacónico y anhídrido maléico (Pág. 5, Párr. 0036, Ejem. 1)". El documento D1 divulga en la página 5, en el párrafo 0036, Ejemplo 1 lo siguiente: "Acetona (803 g), anhídrido maléico (140 g), ácido itacónico (185 g) y peróxido de benzoilo (11 g) se agitaron juntos bajo gas inerte en un reactor. El reactor proporcionado incluye un reactor de vidrio con camisa cilíndrica de tamaño adecuado con un agitador mecánico, un dispositivo de medición de la temperatura de contenidos que está en contacto con el contenido del reactor, una entrada de gas inerte, y un condensador de reflujo extraíble. Esta mezcla se calentó mediante la circulación de aceite caliente en la camisa del reactor y se agitó vigorosamente a una temperatura interna de aproximadamente 65-70 [grad.] C. Esta reacción se lleva a cabo durante un período de aproximadamente 5 horas. En este punto, el contenido del recipiente de reacción se vertió en 300 g de agua con mezclado vigoroso. Se obtuvo una solución clara. La solución se sometió a destilación a presión reducida para eliminar el exceso de disolvente y agua. Después de que suficiente disolvente y agua se han eliminado, el producto sólido de la reacción precipita de la solución concentrada, y se recupera. Los sólidos subsiguientemente se secaron a vacío. Una representación esquemática de esta reacción se muestra a continuación". Como se puede observar, dicho párrafo citado por el Examinador por el cual se está divulgando la enseñanza que no hace nueva la presente invención, en la realidad no está mencionando dichas características. Adicionalmente, se realizó una revisión del documento D1 y no se encontró en ningún otro párrafo o parte del documento donde se menciona que la composición de D1 es **usada como un herbicida inorgánico**. De esta manera, consideramos como incierto y equívoco el análisis del Examinador.

Por otro lado, se debe tener en cuenta para un nuevo análisis de patentabilidad las modificaciones realizadas a la nueva reivindicación 1, en donde ahora se establece la proporción de las porciones de maléico e itacónico en el copolímero.

4.3 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.

Del incorrecto análisis de nivel inventivo

El Examinador objeta por falta de nivel inventivo la reivindicación 4, la cual es dependiente de la reivindicación 1. Por favor noten que el examinador no siguió el procedimiento adecuado para su análisis. El “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho establece que: “El examinador debe tener presente que una reivindicación dependiente contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende. Por ello, si la reivindicación independiente es inventiva sus reivindicaciones dependientes también lo son. De otro lado, si la reivindicación independiente no es inventiva, el examinador debe analizar las respectivas reivindicaciones dependientes para verificar si alguna de ellas

menciona una característica técnica que es inventiva. Si es así, el examinador debe invitar al solicitante para que incluya dicha característica en la reivindicación independiente y así esta reivindicación será inventiva.”. Por favor noten que el examinador objeta la reivindicación dependiente 4 con un segundo documento, el cual nunca ha afectado la reivindicación independiente. Por consiguiente, el examen es inválido dado que la afectación de nivel inventivo para una reivindicación dependiente sólo se da si la reivindicación de la cual depende carece de nivel inventivo con el mismo estado de arte citado; en el presente caso D2 nunca fue citado como antecedente de la reivindicación independiente. En consecuencia, el examinador confunde la metodología a emplear y en qué casos y cómo debe objetar por falta de altura inventiva. Queremos resaltar que una reivindicación dependiente puede hacer alusión a características técnicas esenciales del producto o a elementos específicos del preámbulo de la reivindicación de la cual depende; por consiguiente, una reivindicación dependiente no puede ser objetada por falta de novedad o falta de nivel inventivo de forma aislada sin tener en cuenta lo relacionado en la(s) reivindicación(es) de las cuales depende. Por último queremos llamar la atención que lo que sí puede hacer el examinador es sugerir que algunas características de alguna reivindicación dependiente se incorporen a la reivindicación de la cual dependen.

De igual manera, teniendo en cuenta lo presentado en el numeral previo 4.2, se observa que el documento D1 no debería de ser considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención ya que no se divulga o menciona el uso de la composición como herbicida. Por esta razón, una persona versada en la materia no hubiera encontrado el mismo problema técnico de la presente invención en el documento D1 por lo que no hubiera recurrido a éste como arte previo. El documento D1 no solo no menciona glifosato como herbicida, sino que no menciona ningún herbicida o pesticida.

Aunque el documento D1 si menciona los copolímeros que se divulgan en la presente invención, en ningún lado se refiere a la combinación de estos copolímeros con un pesticida, y mucho menos se mencionan algo que logre los resultados mejorados que se describen en la presente solicitud. El documento D2 está dirigido a formulaciones de glifosato incluyendo un tensioactivo y un “ácido graso monocarboxílico” saturado con un número de carbón de C₈-C₁₄. Esta enseñanza del documento D2, aleja a la persona

versada en la materia de la presente invención. Las reivindicaciones actuales divulgan polímeros que incluyen porciones de maléico e itacónico, ambas porciones son porciones de ácidos *dicarboxílico* y ninguna de las porciones es una porción de ácido graso como se divulga en el documento D2. Por ende, el documento D2 enseña de manera tal que alejaría a la persona versada en la materia de los tipos de polímeros dicarboxílicos que se reivindican en la presente solicitud y en el documento D1.

4.4 Conclusiones

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas. Con respecto al nivel inventivo, consideramos que el Examinador 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, adicionalmente teniendo en cuenta que el arte previo no divulga lo que el Examinador reclama. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

5. 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. 7627, 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.

6. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones

Señor Director,


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

COLO-18532-0841-002-1
FBJ\FBJ\ID-250684\WPC18532
No. M-2013-250684\FBJ

REIVINDICACIONES

1. Una composición pesticida caracterizada porque comprende cantidades respectivas de un pesticida y un copolímero, en donde el copolímero consiste de al menos 93% en peso cantidades de porciones de maléico e itacónico.

2. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho pesticida es seleccionado del grupo que consiste de insecticidas y herbicidas y mezclas de los mismos.

3. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicha composición tiene al menos aproximadamente dos veces mayor efectividad pesticida, en comparación con una cantidad equivalente de pesticida sin el copolímero.

4. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho copolímero es un copolímero que comprende desde aproximadamente 10-90% en peso de porciones de maléico y desde aproximadamente 90-10% en peso de porciones de itacónico.

5. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho copolímero está presente desde aproximadamente 0.05-10% en peso, basado sobre el peso total de la composición tomada como 100% en peso.

6. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 5, en donde dicho nivel está entre aproximadamente 0.2-2% en peso.

7. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1,

caracterizada porque dicha composición es una composición acuosa y que tiene un pH desde aproximadamente 5-9.

8. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicho pesticida es glifosato.

9. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho copolímero está esencialmente libre de cualquier porción que no sean dichas porciones de maléico e itacónico.