

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CC

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.



No. 12-069258- -00009-0000

Fecha: 2013-10-30 17:10:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Trámite : 011 Evento : 378 Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 12-069258
Asunto : Solicitud de patente para MEZCLA HERBICIDA
SINÉRGICA QUE COMPRENDE FLUROXIPIR Y
PENOXSULAM
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC

I. RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, Luz Clemencia de Páez, obrando como apoderada de la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que, debidamente notificada de la Resolución No.55292 del 18 de septiembre de 2013, interpongo en su contra recurso de reposición para que sea **revocada parcialmente**, y en consecuencia se otorgue el privilegio de la patente concedida, también para las reivindicaciones 3 a 4 y 12 a 19.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

Teniendo en cuenta que la Resolución No. 55292 del 18 de septiembre de 2013 me fue notificada oficialmente por fijación en lista del 24 de septiembre de 2013, desfijada el 24 de octubre de 2013, el término para interponer el presente recurso en su contra vence el 31 de octubre de 2013; por lo tanto, me encuentro dentro de la oportunidad legal para el efecto.

"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

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

3.1. Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el señor Superintendente de Industria y Comercio decidió:

3.1.1. Otorgar patente de invención a la creación denominada MEZCLA HERBICIDA SINÉRGICA QUE COMPRENDE FLUROXIPIR Y PENOXSULAM, para las reivindicaciones 1 a 2 y 5 a 11.

3.1.2. Negar el privilegio de la patente solicitada, para las reivindicaciones 3 a 4 y 12 a 19.

3.2. Para negar parcialmente el privilegio de la patente solicitada, en la parte motiva de la providencia se hace referencia a los siguientes fundamentos principales de la decisión:

“Tal como está contemplado en el artículo 14 de la decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Para las reivindicaciones 3 a 4, y 12 a 19 visibles en el radicado 12-069258-00005-0000, que se encuentran encabezadas con la palabra “método”, la única etapa definida consiste en “la aplicación o puesta en contacto” al área de cultivo para controlar la vegetación no desea , lo cual corresponde al uso de la mezcla herbicida definida en la reivindicación 1, y por

lo tanto no pueden ser objeto de patente, de acuerdo con lo establecido en la norma en comento.”

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito solicitar a este Despacho reconsiderar la decisión tomada mediante Resolución No. 55292 del 18 de septiembre de 2013, por la cual se negó el privilegio de la patente solicitada para las reivindicaciones 3 a 4 y 12 a 19, y por ende otorgar el privilegio de la patente para todas las reivindicaciones 1 a 19, por las razones que se exponen a continuación:

Tal y como se tuvo oportunidad de señalar dentro del presente trámite, mi representada presentó un nuevo capítulo reivindicatorio modificado compuesto por 19 reivindicaciones, para superar las objeciones efectuadas por el señor Director de Nuevas Creaciones en el Oficio No. 9928, luego de realizado el examen de fondo de la solicitud.

Dicho pliego reivindicatorio fue presentado con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma; así, puso de presente que el nuevo pliego reivindicatorio se refiere a una mezcla herbicida sinérgica, en donde se reclaman sus componentes activos principales, siendo éstos fluroxipir y penoxsulam, como también sus sales agrícolamente aceptables o ésteres de los mismos y finalmente, la proporción en peso existente entre éstos compuestos en la mezcla de interés.

Así, la patente solicitada reclama una mezcla herbicida sinérgica, compuesta de fluroxipir y penoxsulam en una proporción en peso, de esos dos componentes de 2.8:1 a 22.7:1

En el capítulo descriptivo de ésta solicitud, se ponen en evidencia resultados inesperados que a su vez demuestran el nivel inventivo que la mezcla herbicida posee, tal y como se evidencia en los resultados de las tablas 1-3, en donde se demuestra una actividad herbicida sinérgica sobre la maleza, y en la tabla 4 se demuestra igualmente esta actividad herbicida sinérgica al prevenir el daño sobre especies como los cienpies y los girasoles. A partir de dichos resultados se concluyó que el efecto herbicida obtenido por la mezcla herbicida reivindicada, supera la actividad herbicida teórica, obtenida a partir de la ecuación de Colby.

De esta manera se demostró que los componentes específicos de la mezcla herbicida y su proporción permite tener efectos herbicidas sinérgicos, los cuales superan a los esperados teóricamente y por tanto a aquellos hasta ahora vistos en el estado previo de la técnica. Por lo tanto quedó demostrado el nivel inventivo de la presente solicitud.

En efecto, tal y como se pudo de presente al Despacho del Director de Nuevas Creaciones, para que un efecto sinérgico sea considerado como una actividad conocida, lo importante es verificar si un inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como su invención. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta.

Sin embargo, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente sin experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos sinérgicos) a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología.

Sin tal consideración, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo porque él describió muy ampliamente esta especificación esto desalentaría a posteriores inventores ya que impediría el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadie le interesaría continuar investigando sobre dicha materia en la medida que no sería posible obtener el privilegio de patente para una nueva creación al respecto; y adicionalmente esto propiciaría que los inventores describieran sus especificaciones de manera muy amplia.

Por lo tanto, si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un hecho inesperado de esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de nivel inventivo como una invención de selección a pesar de cualquier descripción hecha por la invención anterior.

Teniendo en cuenta lo anterior y que la mezcla herbicida acá reivindicada presenta un efecto herbicida sinérgico, es claro que todas las reivindicaciones de la presente invención se deben considerar patentables.

Finalmente, solicito a este Despacho tener en cuenta que, tal y como se tuvo oportunidad de destacar dentro del presente trámite, si bien cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, también es cierto que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal.

La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Estados Unidos: US8338335 (B2) que se anexó como prueba en su oportunidad, por lo que comedidamente se solicita otorgar el mismo privilegio para todas las reivindicaciones del pliego reivindicatorio modificado presentado mediante escrito radicado con el No. 12-069258-00005-0000.

V. PETICION

Con base en lo anterior, comedidamente solicito a su Despacho:

5.1. Revocar parcialmente la Resolución No. 55292 del 18 de septiembre de 2013.

5.2. En consecuencia, conceder el privilegio de patente para la invención denominada MEZCLA HERBICIDA SINÉRGICA QUE COMPRENDE FLUROXIPIR Y PENOXSULAM a favor de mi representada, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, también para las reivindicaciones 3 a 4 y 12 a 19.

VI. SOLICITUD DIVISIONAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se permite al solicitante en cualquier momento del trámite dividir su solicitud, sin ampliar el objeto de la invención inicialmente presentado.

De acuerdo con la anterior disposición, me permito presentar una solicitud divisional junto con el presente escrito.

Ruego por tanto a este Despacho, tener en cuenta que la solicitud divisional se beneficiará de la fecha de prioridad de la solicitud inicial y que el título de la misma es:

“MEZCLA HERBICIDA SINÉRGICA QUE COMPRENDE FLUROXIPIR Y PENOXSULAM”

Fundamento legal de la presentación de la solicitud divisional:

El artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establece:

“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de estas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial...” (Subrayado fuera de texto).

“Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial...”.

¡A efectos de la división de la solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

Como se advierte claramente, son cuatro los requisitos para que una solicitud divisional sea aceptada, se le asigne número de radicación, y se le dé trámite:

- ✓ Que se presente durante el trámite de la solicitud.
- ✓ Que la materia que protege no amplíe la materia de la solicitud inicial.
- ✓ Que se presenten los documentos necesarios para formar su expediente.
- ✓ Que se pague la tasa correspondiente.

Es innegable desde el punto de vista procesal, que una solicitud se encuentra en trámite desde la fecha en que es presentada ante la entidad respectiva, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta la

fecha en la cual se profiere una decisión que resuelva los recursos que hayan sido interpuestos en contra de la decisión tomada.

Es así como se tiene para el presente caso, que habiendo sido parcialmente negada por la Superintendencia de Industria y Comercio la patente solicitada por mi representada en el expediente de la referencia, mi representada ha recurrido en tiempo esta decisión mediante el presente recurso de reposición, el cual entró a formar parte del trámite de la solicitud de patente, que culminará al momento de proferirse una decisión en relación con el recurso presentado que agote debidamente la vía gubernativa.

De esta manera se demuestra que la solicitud divisional que se presenta junto con este escrito, cumple el primer requisito expuesto en la norma antes mencionada, que hace referencia a la oportunidad en la presentación de la solicitud divisional.

Ahora bien, en lo que hace referencia al segundo requisito mencionado en la norma en comento, este Despacho podrá advertir que la materia incluida en la solicitud divisional no implica una ampliación de la materia reivindicada en la solicitud inicial. Por lo tanto, se puede concluir así que la solicitud divisional que se presenta con este escrito, cumple con el segundo presupuesto de la norma prevista en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En cuanto al tercer requisito previsto en la norma, me permito llamar la atención de este Despacho sobre el hecho que junto con la solicitud divisional se está presentando el formulario de conversión, división, y fusión de solicitudes debidamente diligenciado, junto con el texto completo de la solicitud, el documento de poder otorgado a mi favor por la sociedad solicitante, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, y el respectivo recibo de pago por el valor de la tasa legal establecida por concepto de esta actuación.

Con lo anterior se tiene que se está cumpliendo con el tercer presupuesto previsto en el artículo 36 de la Decisión 486.

Finalmente, y para dar cumplimiento al cuarto requisito de la norma en comento, me permito adjuntar el correspondiente recibo de pago No. 13-110231 del 29 de octubre de 2013 por valor de \$450.000, que corresponde al valor de la tasa legal fijada por la Resolución No. 173 de 2013, por concepto de la solicitud divisional.

Por todos los hechos antes mencionados, que se encuentran debidamente probados, solicito a este Despacho aceptar y dar el trámite respectivo a la solicitud divisional que se presenta junto con este escrito.

VII. PRUEBAS

Solicito respetuosamente a este Despacho tener como pruebas en este asunto todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia.

VIII. ANEXOS

Presento junto con este escrito los siguientes documentos:

- Formulario de división
- Capítulo descriptivo para la nueva solicitud divisional
- Pliego reivindicatorio de la solicitud divisional conformado por 8 reivindicación
- Comprobante de pago correspondiente a la tasas por solicitud divisional
- Copia del poder correspondiente

10

IX. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre de la sociedad recurrente en el presente asunto es DOW AGROSCIENCES LLC y su dirección es:

9330 Zionsville Road,
Indianapolis,
Indiana 46268,
Estados Unidos de América

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho, o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 4ª No. 72-35 de esta ciudad de Bogotá D.C.

Señor Superintendente,

Luiz Clemencia de Paéz
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

CC
COLO-10975-0841-095-4
SCT\SCT\ID-254464\WPC10975
No. M-2013-254464\SCT

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
--	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1. Identificación del Trámite

☐ Conversión

☒ División

☐ Fusión

☒ 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, Indianápolis, Indiana 46268, Estados Unidos de América	Indianápolis
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	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

CONVERSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

DIVISION

Expediente : 12.069.258

De: _____
A: _____

FUSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

5.

Comprobante de Pago No 13-110231 Fecha 2013/10/29

6.

Anexos

☒

Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$450.000.

☒

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación

☒

Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555



SCT\SCT\NCA\ID-AF254443\WPC10975