

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-121235- -00006-0000

Fecha: 2013-10-08 17:27:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.121.235**
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN HERBICIDA
SINÉRGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y
OXIFLUORFEN**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 18 de Julio de 2012

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero a los oficios No. **11867** y **11849** notificado por fijación en lista el 16 de Julio de 2013 y los cuales incluyen el mismo contenido.

2. Mediante oficios No. **11867** y **11849** 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 4 y 5 relativas a usos, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 en vista del documento D1: EP2052606A1.

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 7 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 4 a 5 han sido eliminadas. Por lo tanto, la objeción relativa a usos y segundos usos se debe tener por superada.
- Se ha introducido una nueva reivindicación 3, la cual recita, que la relación en peso de penoxsulam a oxifluorfen es de 1:7.5 a 1:191. Dicha modificación se encuentra soportada en las Tablas 1-4 de la presente descripción.
- La nueva reivindicación 4 corresponde a la reivindicación 3 original, y adicionalmente ahora depende de las reivindicaciones 1-3. La nueva reivindicación 4 ha sido modificada para recitar, que la concentración de la mezcla herbicida en la composición es de 0.001 a 98% en peso. Dicha modificación se encuentra soportada en la página 14, líneas 13-15 de la presente descripción.
- Se han incorporado nuevas reivindicaciones 5 a 7 que recitan adyuvantes y transportadores aceptables desde el punto de vista agrícola. El soporte para las nuevas reivindicaciones 5 a 7 se encuentra en las páginas 11 a 12 de la presente descripción.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

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.

Con respecto a las objeciones realizadas por el señor Examinador hacia las reivindicaciones 1 y 3, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes razones:

- Con respecto a la objeción elevada hacia la reivindicación 1, específicamente hacia los términos "oxifluorfen" y "penoxsulam", amablemente mostramos nuestro desacuerdo porque como se señala en la página 4 de la presente solicitud, los nombres comunes "penoxsulam" y "oxifluorfen" se refieren a compuestos herbicidas específicos con estructuras exactas, y por lo tanto la búsqueda de estos nombres comunes no daría lugar a un gran número de compuestos.
- Al mismo tiempo, en cuanto a la objeción a la reivindicación 1 que se encuentra basada en el hecho de que la reivindicación 1 no recita las proporciones de cada componente de la mezcla, atentamente señalamos que no es necesario recitar las proporciones/porcentajes en peso en la reivindicación 1 debido a que la característica técnica de la invención reivindicada reside en la misma combinación del penoxsulam y oxifluorfen más que de un rango específico de la proporción en peso. Sin embargo, respetuosamente se dirige la atención del Señor Examinador a la nueva reivindicación 4 (original 3), ahora recita el porcentaje en peso de los ingredientes activos en la composición herbicida.
- El Examinador también objeta la utilización de los términos "adyuvante" y "transportador aceptable desde el punto de vista agrícola " porque no son claros. En este sentido, respetuosamente señalamos que estos términos son bien conocidos y ampliamente utilizados en el campo de los herbicidas y en el campo agrícola, y por lo tanto, sus significados no son indefinidos o poco claros para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Por otra parte, las descripciones y ejemplos para estos términos están claramente descritos dentro de la presente solicitud (páginas 11-12 de la presente solicitud). Sin embargo, cordialmente señalamos que las nuevas reivindicaciones 5-7 recitan la lista de aditivos, transportadores líquidos, transportadores sólidos.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

3.2 Argumentos a favor de la falta de Nivel Inventivo

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”.

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.

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:

En primer lugar, atentamente señalamos que el objeto de protección del documento D1 está en el primer componente de herbicida (A), es decir, un compuesto de fórmula (I), no en cualquiera de los más de 100 segundos componentes herbicidas (B) posibles. Los compuestos de fórmula (I) son el enfoque claro de D1 y tienen estructuras completamente diferentes de penoxsulam y oxifluorfen. Por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia no habría considerado el documento D1 como punto de partida cuando se trata de llegar a las mezclas herbicidas sinérgicas reivindicadas de la presente solicitud debido a que la presencia o ausencia de un compuesto de fórmula (I) es irrelevante para las mezclas reivindicadas.

En segundo lugar, aun suponiendo, para efectos de argumentación, que D1 es la técnica anterior más cercana y que el problema a ser resuelto es proporcionar una mezcla herbicida sinérgica alternativa, en este sentido señalamos que el problema ha sido resuelto por la presente solicitud de una manera no evidente. Esto se debe, entre otras cosas, a que no hay ninguna enseñanza en el documento D1 que haya motivado a una persona versada en la materia a seleccionar penoxsulam sobre los otros aproximadamente 100 segundos herbicidas posibles, a seleccionar oxifluorfen sobre los cientos de posibles compuestos activos adicionales, y después específicamente combinar penoxsulam y oxifluorfen.

Además, los resultados inesperados proporcionados en la presente solicitud además evidencian la no obviedad de la materia reivindicada. En este sentido, cordialmente señalamos las Tablas 1-4 de la presente solicitud, las cuales demuestran los efectos sinérgicos de las mezclas de penoxsulam y oxifluorfen reivindicadas contra diversas malezas. En este sentido, tales efectos sinérgicos habrían sido inesperados en vista de las enseñanzas del documento D1.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente invención tiene nivel inventivo en vista del documento D1 del estado de la técnica citados por el Examinador.

3.3 Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho 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 de América, patente No. US8338336 B2.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 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 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.

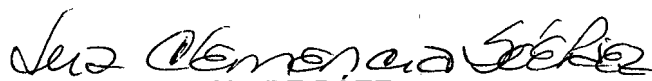
4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en las acciones oficiales No. 11867 y 11849, 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

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-116-8
SGD\SGD\ID-252751\WPC10975
No. M-2013-252751\SGD

REIVINDICACIONES

1. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una cantidad herbicidamente efectiva de (a) penoxsulam y (b) oxifluorfen.
2. La mezcla sinérgica tal como se describe en la reivindicación 1, caracterizada porque la proporción en peso de penoxsulam a oxifluorfen es de entre 1:560 y 1.33:1.0.
3. La mezcla sinérgica tal como se describe en la reivindicación 2, caracterizada porque la proporción en peso de penoxsulam a oxifluorfen está en el rango de 1:7.5 a 1:191.
4. Una composición herbicida, caracterizada porque comprende una cantidad herbicidamente efectiva de la mezcla herbicida sinérgica tal como se describe en la reivindicación 1, 2 ó 3, y un adyuvante o transportador agrícolamente aceptable, en donde la concentración de la mezcla herbicida en la composición es de 0.001 a 98% en peso.
5. La composición tal como se describe en la reivindicación 4, caracterizada porque el adyuvante es uno o más de concentrado de aceite de cosecha; etoxilato de nonilfenol; sal de amonio cuaternario de bencilcocoalquildimetilo; combinación de hidrocarburo de petróleo, ésteres alquílicos, ácido orgánico, y tensoactivo aniónico; C₉-C₁₁ alquilpoliglucósido; etoxilato de alcohol fosfatado; etoxilato de alcohol primario natural (C₁₂-C₁₆); copolímero de bloque EO-PO di-sec-butilfenol; tapa de polisiloxano-metilo; etoxilato de nonilfenol + nitrato de amonio de urea; aceite de semilla metilada emulsificada; etoxilato de alcohol tridecilo; etoxilato de amina de sebo y dioleato-99 PEG(400).

6. La composición tal como se describe en la reivindicación 4, caracterizada porque el transportador es uno o más de fracciones de petróleo, hidrocarburos, aceite mineral, solventes aromáticos, aceites parafínicos aceites vegetales, aceite de frijol soya, aceite de semilla de colza, aceite de olivo, aceite de castor, aceite de semilla de girasol, aceite de coco, aceite de maíz, aceite de semilla de algodón, aceite de palma, aceite de cacahuete, aceite de cártamo, aceite de ajonjolí, aceite de oleococa, ésteres de los aceites vegetales anteriores; los ésteres de mono alcoholes o polialcoholes dihídricos, trihídricos, u otros inferiores (que contienen 4-6 hidroxí), 2-etilo hexilo, oleato de *n*-butilo, miristato de isopropilo, dioleato de propilenglicol, succinato de di-octilo, adipato de di-butilo, fatalato de di-octilo; ésteres de ácidos mono, di y policarboxílicos, tolueno, xileno, nafta de petróleo, aceite de cosecha, acetona, cetona de metiletilo, ciclohexanona, tricloroetileno, percloroetileno, acetato de etilo, acetato de amilo, acetato de butilo, éter monometílico de propilenglicol, y éter monometílico de dietilenglicol, alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol isopropílico, alcohol amílico, etilenglicol, propilenglicol, glicerina, *N*-metil-2-pirrolidinona, alquilamidas de *N,N*-dimetilo, sulfóxido de dimetilo, fertilizantes líquidos, o agua.

7. La composición tal como se describe en la reivindicación 4, caracterizada porque el transportador es uno o más de talco, arcilla de pirofilita, sílice, arcilla de Attapulugus, arcilla de caolina, harina fósil, yeso, tierra diatomácea, cal, carbonato de calcio, arcilla de bentonita, tierra de Fuller, cáscara de semilla de algodón, harina de trigo, harina de frijol soya, pómez, harina de madera, harina de cáscara de nuez, o lignina.