

C

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-131433- 00006-0000

Fecha: 2013-12-04 16:34:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 12.131.433
Asunto : Solicitud de Patente para: "COMPUESTO HERBECIDA
SINÉRGICO CON PENOXSULAM Y BUTACLOR"
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de Solicitud : 03 de agosto 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 al oficio No. 16670 notificado por fijación en lista el 10 de septiembre de 2013.

2. Mediante oficio No. 16670 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 la novedad de las reivindicación 1 en vista del documento D1: JP2001233718, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 2-4 en vista del documento D1: JP2001233718.

"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. 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:

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 4 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 se ha modificado de manera que ahora divulga en su parte característica que la proporción por peso de butaclor al penoxsulam está en el rango de desde 10:1 a 23:1, es 40:1, o está en el rango de desde 79:1 a 300:1. Esta modificación se encuentra soportada en la página 2 de la presente solicitud y en las Tablas 1 a 3 en la página 9.
- La reivindicación 2 se ha modificado de manera que ahora divulga en su parte característica cuatro proporciones específicas. Esta modificación se encuentra soportada en la página 2 de la presente solicitud y en las Tablas 1 a 3 en la página 9.
- El término “alrededor” fue eliminado de la totalidad del pliego reivindicatorio.
- Se eliminó el término “una cantidad eficaz como herbicida” de la reivindicación 1.
- Se eliminaron las reivindicaciones 5 a 13 del pliego reivindicatorio.

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 y título para el nuevo análisis de patentabilidad.

Con respecto a las objeciones realizadas por el señor Examinador hacia el pliego reivindicatorio, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes razones:

- El término “cantidad eficaz como herbicida” en la reivindicación 4 no es un término impreciso. Una persona versada en la materia se encuentra en la capacidad de poder identificar cuál es la cantidad requerida de la mezcla herbicida para cada caso en particular; dicha cantidad no es cuantificable de ninguna otra manera. La cantidad de la mezcla herbicida necesaria para que la composición herbicida tenga efectivamente actividad herbicida depende de cada caso en particular, no es posible definir una cantidad específica.
- La expresión “portador y adyuvante aceptable” es conocido y ampliamente utilizado en el campo técnico de los herbicidas y de la agricultura, por lo que su significado no resulta indefinido ni falta de claridad para la persona versada en la materia. Más aún, las descripciones y los ejemplos para el término se encuentran claramente provistos en la solicitud en trámite. Ver páginas 4 y 5. Allí se presenta una lista de ejemplos, pero se menciona que la expresión no se limita únicamente a los adyuvantes y portadores líquidos y sólidos allí listados, ya que la persona versada en la materia se encuentra en la capacidad de elegir una gran variedad de sustancias que cumplen con las características técnicas requeridas. De esta manera, restringir la reivindicación a una lista de compuestos implicaría una limitación indebida de la materia reivindicada.

En este sentido, 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 con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Dec. 486, se determina:

“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”.

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

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:

La nueva reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes son novedosas con respecto al documento D1, porque mientras dicho documento supuestamente divulga dos mezclas de butaclor/penoxsulam con una proporción en peso de butaclor al penoxsulam de 33:1 a 50:1, respectivamente, el documento D1 no divulga ninguna mezcla de butaclor/penoxsulam con las proporciones en peso reveladas en la presente reivindicación 1.

De esta manera, al haber al menos una diferencia entre la presente invención y el estado de la técnica citado, se debe reconocer que la mezcla herbicida reivindicada es nueva.

3.3 Argumentos con respecto a 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.

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

El Señor Examinador argumenta que las reivindicaciones de mezcla carecen de nivel inventivo con respecto al documento D1. Específicamente, el Señor Examinador establece que el documento D1 supuestamente divulga la combinación de penoxsulam y butaclor con las proporciones en peso de penoxsulam a butaclor de 1:0.1 a 1:100, y que los rangos de las proporciones en peso que se reivindican no le otorgan a la invención ningún efecto inesperado. El solicitante no se encuentra de acuerdo con dicho argumento.

Primero que todo, se debe resaltar que el documento D1 no divulga explícitamente una mezcla de penoxsulam/butaclor con un rango de proporción en peso de 1:01 a 1:100, porque dicho rango se menciona únicamente en una afirmación general para una mezcla A/B (Documento D1, párrafo [0014]). Mientras que el documento D1 supuestamente divulga dos mezclas de penoxsulam/butaclor con proporciones en peso de 1:33 y 1:50, respectivamente, este hecho por sí mismo es insuficiente para motivar a la persona versada en la materia a seleccionar dichas proporciones y dichos compuestos para futuras modificaciones, ya que el documento D1 divulga más de 21 mezclas herbicidas, algunas de las cuales son tan buenas como, sino son mejores que, las dos mezclas particulares de penoxsulam/butaclor. Por este motivo se debería reconocer el nivel inventivo de la mezcla herbicida reivindicada.

Más aún, vale la pena señalar que el efecto herbicida inesperado que se da en el instante de la aplicación, soporta la altura inventiva de la presente solicitud. Es bien conocido en el campo técnico y también está expresamente definido en la presente solicitud, que el sinergismo es una interacción de dos o más factores, tal que el efecto combinado es mayor que el efecto predicho basándose en la respuesta a cada factor aplicado individualmente (Página 1, segundo párrafo). Con respecto a esto, aun asumiendo, a efectos de argumentación, que las dos mezclas de penoxsulam/butaclor divulgadas en el documento D1 alcanzaron mayor control de maleza que sólo el penoxsulam y sólo el butaclor, el documento D1 no divulga explícitamente que estas dos mezclas demostraran actividades mejores a las esperadas, es decir, que el penoxsulam y el butaclor actuaran sinérgicamente, en vez de meramente aditivamente. Por otro lado, la

información provista en la solicitud bajo estudio, demuestra claramente efectos sinérgicos fuertes, como se determina mediante la ecuación de Colby, cuando las mezclas reivindicadas son aplicadas antes de la germinación. Tal efecto sinérgico fuerte resulta inesperado y sorprendente en base a las enseñanzas del documento D1. Por esta razón adicional, se le solicita al Señor Examinador reconocer la altura inventiva de la mezcla herbicida de la presente invención.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

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 la acción oficial No. 16670, 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 4 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

ncm.
COLO-10975-0841-121-8
GCH\GCH\ID-256304\WPC10975
No. M-2013-256304\GCH

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende (a) penoxsulam y (b) butaclor, en la cual la proporción por peso del butaclor al penoxsulam está en el rango de desde 10:1 a 23:1, es 40:1, o está en el rango de desde 79:1 a 300:1.
2. La mezcla herbicida sinérgica de la reivindicación 1 en la cual la proporción por peso del butaclor al penoxsulam es 20:1, 23:1, 40:1 o 79:1.
3. La mezcla herbicida sinérgica de la reivindicación 2 en la cual la proporción por peso del butaclor al penoxsulam es de 40:1.
4. Una composición herbicida que comprende una cantidad eficaz como herbicida de la mezcla herbicida sinérgica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y un portador o adyuvante aceptable en agricultura.

GCH\GCH\ID-256302\WPC10975