

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-105200-00004-0000

Fecha: 2014-12-03 16:19:06
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 6

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente **No. 13.105.200**
Asunto : Solicitud de patente para: **“Composición herbicida sinérgica que contiene penoxsulam y orizalina”.**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud: 25 de abril de 2013.

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. 9225** notificado por fijación en lista el 29 de julio de 2014.

2. Mediante memorial del 21 de octubre de 2014 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. 9225.

3. Mediante oficio **No. 9225** 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 las reivindicaciones 4 a 5 por referirse a usos, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 en vista de los documentos **D1**: US2009042728, **D2**: US20060183637 y **D3**: Oryzalin: Specimen Label.

“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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- 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 3 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 4 y 5 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a las reivindicaciones 4 y 5 por referirse a usos se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

4.2 Argumentos a favor de la falta de 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.

CAVELIER

A B O G A D O S

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.

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente nos permitimos indicar las razones por las cuales los mencionados documentos D1, D2 y D3 no afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud:

En primer lugar, se pone de presente que el documento D1 corresponde a una solicitud divisional del documento D2 y por lo tanto, comprenden el mismo pliego descriptivo. De modo que, mi representada desea poner de presente que únicamente se va a referir de ahora en adelante al documento D1, toda vez que los mismos argumentos aplicarían para el documento D2.

D1 divulga que el penoxsulam proporciona un control herbicida sinérgico con dicamba, una mezcla de 2,4-D-triclopir, y clopiralid, o una mezcla de 2,4-D y mecoprop-P. Dichas combinaciones son recitadas en las reivindicaciones y divulgadas en los ejemplos. Las tablas XII y XIII comparan la actividad de penoxsulam y orizalin para mostrar que el penoxsulam es al menos tan efectivo en comparación a la orizalina a proporciones de aplicación bajas. Sin embargo, en dicho documento no existe enseñanza o sugerencia alguna que motive a una persona versada en la materia a predecir sin experimentación alguna que la mezcla de penoxsulam y orizalin podría presentar un efecto sinérgico ni tampoco se sugieren las proporciones recitadas en la reivindicación 2.

Adicionalmente, D3 no suple las deficiencias del documento D1 toda vez que dicho documento no divulga o sugiere mezclas sinérgicas tal como la mezcla recitada en la reivindicación 1 ni las proporciones de los dos componentes de la mezcla de interés y recitadas en la reivindicación 2.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1/D2 y D3 citados, toda vez que los mismos no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y una persona versada en la materia no se vería motivada a solucionar el problema técnico acá planteado y/o a predecir el efecto sinérgico obtenido con la mezcla acá recitada.

En consecuencia, la invención reivindicada no es obvia a partir de cualquiera de los documentos D1 a D4, cada uno independientemente o en combinación.

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. 9225, 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

CAVELIER

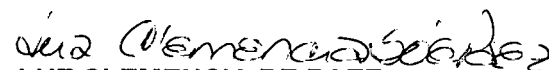
A B O G A D O S

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 3 reivindicaciones

Señor Director,


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

man COLO-10975-0841-153-1
MGM\MGMID-275532\WPC10975
No. M-2014-275532\MGM

REIVINDICACIONES

1. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una cantidad herbicidamente efectiva (a) de penoxsulam y (b) de orizalina.

2. La mezcla herbicida sinérgica de la reivindicación 1, en la cual la relación en peso de la orizalina a penoxsulam en una base del ingrediente activo (ai) es de aproximadamente 40:1 a aproximadamente 960:1.

3. Una composición herbicida sinérgica, que comprende una cantidad herbicidamente efectiva de la mezcla herbicida sinérgica de la reivindicación 1, y un adyuvante o un portador agrícolamente aceptable.