



No. 13-101768- -00005-0000

Fecha: 2014-09-23 17:29:23

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 8

Señor Director

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.101.768**

Asunto : Solicitud de patente: **"COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE BENZOILPIRASOL Y MÉTODO PARA CONTROLAR PLANTAS NO DESEADAS"**

Solicitante : ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

Fecha de solicitud : 22 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. **7565** notificado por fijación en lista el 24 de Junio de 2014.

2. Mediante oficio No. **7565** 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 presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso, a la novedad de las reivindicaciones 1-2 y 4-6 en vista del documento **D1: WO2010067895** y **D2: US5968873**, y al nivel inventivo de la reivindicación 3 en vista de los documentos **D1: WO2010000365**.

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

"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

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:

- Se modificaron las reivindicaciones originales 7 y 8, ahora reivindicaciones 3 y 4, con el objetivo de especificar los pasos del método reclamado.
- Se modificó la reivindicación 1 al limitar el componente (a) para el compuesto de benzoilpirazol representado por la fórmula I, como se define en la reivindicación original 6.
- Se modificaron las reivindicaciones 1 y 2 al limitar la relación de mezclado de (a) a (b). Rangos que se encuentran debidamente sustentados en el capítulo descriptivo.
- Se eliminaron las reivindicaciones originales 3 a 5 y 9 a 12. Lo anterior no puede ser considerado como un desistimiento de la materia allí revelada y mi representada se reserva el derecho de volver sobre la misma durante el trámite de la presente solicitud de patente.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la presencia de reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso en el pliego reivindicatorio se deben dar por superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Decisión 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:

Respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis realizado en el examen de patentabilidad teniendo en cuenta que el documento D1 no revela un composición herbicida que presente efectos herbicidas sinérgicos, donde el componente (a) como el compuesto benzoilpirasol representado por la fórmula (I) y el componente b) como amicarbonaza como se define en la nueva reivindicación 1, son mezclados con una relación de mezclada de a) a b) desde 1:50 a 33:1. En el caso de D2, éste no revela el compuesto de benzoilpirasol representado por la fórmula (I) como se define en la reivindicación1.

De tal manera que, es claro que dicha anterioridad no afecta la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio. De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención.

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.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

La composición herbicida como se define en la nueva reivindicación 1 presenta un efecto sinérgico al mezclar el componente a) como el compuesto de benzoilpirasole representado por la fórmula (I) y el componente b) como amicarbonaza con una relación de mezclado específica, como se muestra en los ejemplos del capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta lo anterior y que la presencia de un efecto sinérgico es indicio del nivel inventivo de una combinación/composición, es claro que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que no habría sido posible que una persona versada en la materia predijera dicho efecto sinérgico basado en las enseñanzas de los documentos D1, D2 o D3. En el caso de D1, éste menciona una composición herbicida que comprende un compuesto de benzoilpirazol que contiene combinaciones de una serie de sustituyentes y un compuesto seleccionado del grupo que consiste en compuestos herbicidas ya conocidos. Sin embargo, no hay una descripción específica en D1 sobre la composición herbicida que comprende la combinación de a) y b), y la relación específica de mezclado de a) a b), como se define en la presente reivindicación 1.

Con respecto a D2 y D3, estos no revelan en específico el compuesto de benzoilpirasol representado por la fórmula (I) como se define en la reivindicación 1.

En el oficio 7565, se objetó la reivindicación 3 por falta de altura inventiva. Dado que dicha materia ya no se contempla bajo protección en el nuevo capítulo reivindicatorio anexado, se encuentra que el documento D3 no afecta el nuevo pliego reivindicatorio.

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, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D3, 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 pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, 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. 7565, 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 4 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

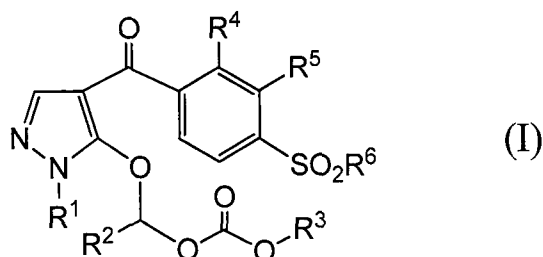
T.P.A. No. 23.555

mm
COLO-08028-0841-025-3
CPT\CPTID-271963\WPCL8028
No. M-2014-271963\CPT

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición herbicida sinérgica, la cual comprende como principios activos

(a) por lo menos un compuesto herbicida seleccionado entre el grupo integrado por un compuesto de benzoilpirazol representado por la fórmula (I):



En donde cada uno de R¹ y R³ es metilo o etilo, cada uno de R², R⁴ y R⁶ es metilo, y R⁵ es -OCH₂CH₂OCH₃;y

(b) amicarbazona, donde la proporción de mezcla de a) a b) es desde 1:50 a 33:1. .

2. La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, donde la relación de mezcla entre (a) el compuesto herbicida y (b) amicarbazona es desde 1:1 a 1:25 por la relación en peso.

3. Un método para controlar plantas no deseadas, que comprende:

- (1) preparar la composición herbicida como se define en la reivindicación 1, que es preparada mezclando (a) el compuesto benzoilpirazol definido en la reivindicación 1 y (b) amicarbazona, como ingrediente activo, con aditivos agrícolas, y luego,
- (2) aplicar la composición herbicida, la cual comprende aplicar una cantidad efectiva como herbicida de (a) el compuesto herbicida y una cantidad efectiva como herbicida de (b) amicarbazona, tal como se define en la reivindicación 1, a las plantas no deseadas o a un lugar donde dichas plantas crecen, donde (a) el compuesto herbicida es aplicado en una cantidad desde 5 a 500 g/ha y (b) la amicarbazona es aplicada en una cantidad desde 5 a 1000 g/ha, y donde la combinación de (a) y (b) presentan un efecto herbicida sinérgico.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 3, donde (a) el compuesto herbicida se aplica en una cantidad desde 5 a 20 g/ha y (b) amicarbazona se aplica en una cantidad desde 51 a 200 g/ha.

CPT\CPTID-271962\WPCL8028