

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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



No. 13-170202- -00003-0000

Fecha: 2014-10-15 16:52:28 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.170.202**
Asunto : Solicitud de patente para: **"COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM, TRICLOPIR E IMAZETAPIR O IMAZAMOX"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 18 de Julio 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. **8555** notificado por fijación en lista el 22 de Julio de 2014.

2. Mediante oficio No. **8555** 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 claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de las reivindicaciones 1, 2 y 5 en vista de los documentos D1: US20090325803 y D2: US20090298691, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 3 y 4 en vista de los documentos D1: US20090325803, D2: US20090298691 y D3: US20080227637.

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 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

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 2 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 2 a 4, 6 y 7 han sido eliminadas.
- La reivindicación 1 ha sido modificada de manera que se ha incluido las proporciones de cada uno de los componentes de la mezcla herbicida sinérgica.
- Es muy importante señalar que la materia de la nueva reivindicación 1 de trietilamina de triclopir y que la relación en peso de penoxsulam a trietilamina de triclopir es 0.25/2.06 se encuentra soportado por la divulgación en la solicitud tal como fue presentada, página 9, segundo párrafo, en el que la pre-mezcla penoxsulam más triclopir usada en los ejemplos fue el herbicida GraspXTRA®. Esta marca GraspXTRA® presentada demuestra que los ingredientes activos en el herbicida GraspXTRA® son penoxsulam y trietilamina de triclopir en una relación en peso (ai/ai) de 0.25/2.06.
- La materia de la reivindicación 1 con respecto al amonio de imazetapir se encuentra soportada en la reivindicación 3 original. Además, la materia de la reivindicación 1 con respecto al amonio de imazamox también se encuentra soportada en la reivindicación 3. En adición, la descripción tal como fue presentada revela que los pesos de los ingredientes activos en las Tablas 1, 2 y 3 se refieren a pesos de amonio de imazetapir o amonio de imazamox.

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, 3 y 5, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes razones:

- En vista de la objeción del señor Examinador respecto a la definición de la mezcla y composición de las reivindicaciones 1, 3 y 5 (nuevas 1 y 2), respetuosamente manifestamos que el Instructivo para Exámenes de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad establece lo siguiente: *"Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales."* En este sentido, atentamente señalamos que la mezcla herbicida sinérgica y la composición herbicida sinérgica se encuentra clara y adecuadamente definida, puesto que describe el componente correspondiente al compuesto activo apropiadamente y además, tal como fue modificado el pliego reivindicatorio, también contiene las proporciones de cada uno de los componentes, como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, no se requiere definir otros componentes como los adyuvantes y/o portadores ni tampoco las proporciones de estos.

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 con respecto a la falta de Novedad y Nivel Inventivo

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:

Adicionalmente, 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, amablemente señalamos que tal como han sido modificadas las reivindicaciones, ahora incluyen la relación en peso de cada uno de los componentes de la mezcla herbicida sinérgica. A este respecto, es muy importante señalar que la divulgación de los documentos D1 y D2 se refieren a composiciones que no comprenden el mismo valor de la relación en peso de cada uno de los componentes de la composición o mezcla. Así las cosas, es claro para una persona del oficio normalmente versada en la materia, que la presente invención es novedosa frente a las divulgaciones de los documentos D1 y D2.

Por otro lado, la invención reivindicada es una composición herbicida sinérgica que comprende penoxsulam, trietilamina de triclopir, y ya sea amonio de imazetapir o amonio de imazamox.

Dada la materia reivindicada, amablemente señalamos que los resultados sinérgicos observados para las combinaciones se encuentran reportados en las Tablas 1 a 3 de la presente solicitud. Particularmente, se llama la atención respecto a las diferencias significativas consistentemente (denominadas de aquí en adelante como los Δ s) entre los niveles esperados de control y los niveles observados de control. En la Tabla 1, los Δ s observados para las diferentes tasas probadas fueron 14, 11, 51 y 47 puntos porcentuales. En la Tabla 2, los Δ s observados para las diferentes tasas probadas fueron 10, 48, 52 y 49 puntos de porcentuales. En la Tabla 3, los Δ s observados para las diferentes tasas probadas fueron 7, 29 y 42 puntos porcentuales.

Por lo tanto, no hay nada en D1, D2, D3, o su combinación que sugiera que las combinaciones muy específicas de los tres herbicidas denominados en las reivindicaciones. Las tres formas de combinaciones específicas que se encuentran divulgadas tanto en el documento D1, D2 y D3 tienen fluridona como uno de los componentes, y todo el género de composiciones descritas en los documentos del estado de la técnica requiere fluridona como un componente. El lenguaje cerrado usado en las reivindicaciones modificadas excluye fluridona.

Adicionalmente, las reivindicaciones se encuentran limitadas a combinaciones para las cuales se ha demostrado una sinergia inesperada. Así, nada en los documentos D1, D2 y D3 sugiere que las tres formas de mezclas reivindicadas, que carecen de fluridona, serían sinérgica. Los resultados sinérgicos demostrados por las tres formas de mezcla reivindicadas son inesperados, dramáticos, y adecuados con el alcance de las reivindicaciones.

En efecto, debido a que la presente invención presenta un efecto sinérgico inesperado que no es enseñando ni sugerido por los documentos citados D1, D2 y D3, es claro que una persona versada en la materia no derivaría de manera obvia u evidente la presente invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada. Lo anterior, si se tiene en cuenta que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere la sinergia de las tres formas de mezcla herbicida, o de una base biológica o química objetivo para los resultados sinérgicos mostrados por la invención reivindicada y por lo tanto, es claro que la presente invención representa un avance significativo sobre el estado de la técnica.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y que la mezcla herbicida acá reivindicada presenta efecto en el porcentaje de control de malezas de pasto, es decir el efecto técnico que produce la combinación es mayor que la suma de los efectos técnicos de los compuestos individuales, es claro que la presente invención se debe considerar patentable. Lo anterior, es evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo señalado por el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su Despacho con respecto a combinaciones no obvias, este mismo Instructivo en particular señala:

"Si las características técnicas combinadas producen un efecto técnico nuevo, es decir, si el efecto técnico que produce la combinación es mayor que la suma de los efectos técnicos de las características individuales, la invención tiene nivel inventivo. Es irrelevante si cada característica individual es total o parcialmente conocido".

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 solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1, D2 y D3 del estado de la técnica citados por el Examinador.

3.3 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 D1, el documento D2, el documento D3, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces 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.

5. 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. 8555, 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.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones

Señor Director,

Luz Clemencia de Paéz
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mem

COLO-10975-0841-179-6
SGD\SGD\ID-273112\WPC10975
No. M-2014-273112\SGD

REIVINDICACIONES

1. Una mezcla herbicida sinérgica que consiste de una cantidad herbicidamente efectiva de (a) penoxsulam y trietilamina de triclopir y (b) amonio de imazetapir o amonio de imazamox, en donde la relación en peso (ai/ai) de penoxsulam a trietilamina de triclopir es 0.25/2.06, y si (b) es amonio de imazetapir, la relación en peso (ai/ai) de penoxsulam y trietilamina de triclopir a amonio de imazetapir es 327/70 a 373/70; y si (b) es amonio de imazamox, la relación en peso (ai/ai) de penoxsulam y trietilamina de triclopir a amonio de imazamox es 327/44.

2. Una composición herbicida sinérgica que contiene una cantidad herbicidamente efectiva de la mezcla herbicida sinérgica de la reivindicación 1 y un adyuvante y/o un portador aceptable en la agricultura.