

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-094237- -00007-0000

Fecha: 2012-08-06 16:38:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación: 444

Referencia: Expediente No. **07094237**
Asunto: REGISTRO - PATENTE PCT
UNA SUSPENSIÓN HERBICIDA QUE CONTIENE UN
COMPUESTO SULFONILUREA O SUS SALES COMO
INGREDIENTE HERBICIDAMENTE ACTIVO
Solicitante: ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
Fecha de Solicitud: 12 de Septiembre de 2007

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio **No. 7254** notificado por fijación en lista del 09 de Mayo de 2012.

2. Mediante el Oficio **No. 7254** se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

3. De la solicitud de patente

3.1 Sobre el capítulo Reivindicatorio

El examinador hizo las siguientes objeciones:

- i. La reivindicación 1 no presenta apropiado sustento descripción.
- ii. En las reivindicaciones 1 y 2, los compuestos (3) y (4) serían el mismo.
- iii. En las reivindicaciones 1 y 2, el termino "diluyente inmiscible" se define por su función y no por su denominación común.
- iv. En la reivindicación 1 no se especifica la proporción del componente (4) sobre el total de la suspensión.
- v. En las reivindicaciones 1 y 2, no hay claridad en las expresiones "uno a dos" y "uno a cuatro".

- vi. En la reivindicación 4 no se definen de manera clara los componentes preferidos.

3.2 Sobre la novedad

El examinador ha citado la anterioridad D1 (EP 0598515: Method for herbicidal activity-enhancing, activity-enhanced herbicidal composition and activity-enhancing composition) que enseña una composición herbicida que contiene sulfonilurea como ingrediente activo.

De acuerdo con el examinador, 'las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgados previamente en D1'

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se pone de presente al Despacho las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificación a 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.

4.1.1 Modificación del capítulo reivindicatorio.

Me permito presentar a su Despacho un nuevo pliego reivindicatorio compuesto de 2 reivindicaciones. Así, siguiendo las diferentes observaciones del Examinador, se han realizado modificaciones sobre la presente solicitud.

Las modificaciones con respecto al pliego original son las siguientes:

- i. En la reivindicación 1 se eliminó la "sal" de los compuestos de sulfonilurea. Esto se hace con el fin de superar la objeción de examinador sobre falta de soporte del compuesto reclamado en la descripción de la presente solicitud.
- ii. En la reivindicación 1 se limitaron los solventes no-miscibles en agua de acuerdo con la reivindicación 3. De esta manera, el grupo de solventes no miscibles en

CAVELIER

ABOGADOS

agua son: un aceite vegetal, un ácido graso derivado de un aceite vegetal, un éster de alquilo del ácido graso y un aceite mineral.

- iii. En la reivindicación 1 se eliminó el ácido graso ester "éster de ácido graso de sorbitán alcoxilado" con el fin de diferenciar la presente invención con respecto al estado de la técnica. (ver sección, argumentos sobre novedad)
- iv. En la reivindicación 1 se modificaron las proporciones de cada uno de los componentes: (1) 2 - 10 partes por peso de compuesto sufonilurea, (2) 1-25 partes por peso de éster de ácido graso de sorbitol alcoxilado, (3) 1 - 40 partes por peso los tensoactivos y (4) 25-96 partes por peso de diluyentes inmiscibles en agua.
- v. En la reivindicación 1, la expresión "sulfonato alquilarilo" se limita a "dodecibencenosulfonato de calcio" y "amina grasa alcoxilada" se reemplaza por "amina de cebo etoxilada" basado en los ejemplos presentes en la descripción.
- vi. Se eliminaron reivindicaciones 2, 3 y 4 debido a que su contenido fue usado para clarificar reivindicación 1.

4.2 Respuesta a observaciones hechas por el examinador.

Los inventores de la presente solicitud afirman que la observación del examinador, en donde el aceite de ricino polioxietileno y el aceite de ricino polioxietileno hidrogenado son diluyentes no-miscibles en agua, es errónea. Cabe aclarar que la región polioxietileno, el cual esta presente en las dos moléculas, es un grupo hidrofílico.¹ De esta manera, estas moléculas tienen un comportamiento fisicoquímico diferente al del aceite hidrofóbico de ricino y diferente a un diluyente no-miscible en agua.

Con respecto a que el examinador sugiere definir de manera específica el "aceite de ricino polioxietileno", el solicitante manifiesta que este compuesto no puede ser especificado de una manera mas especial. Este compuesto, el derivado del aceite de ricino, es altamente conocido y usado en la industria.

Por ultimo, el solicitante está en desacuerdo con la objeción del examinador con respecto al uso de las expresiones "uno a cuatro" o "uno a dos". El uso de estas expresiones es claro para una persona medianamente versada en la materia. Por ejemplo, la

¹ Study of the behavior of polyoxyethylene at the air-water interface by wave damping and other methods. R. L. Shuler, William A. Zisman *J. Phys. Chem.*, 1970, 74 (7), pp 1523–1534. DOI: 10.1021/j100702a022
Publication Date: April 1970

interpretación para el caso: "uno a cuatro" es que se toma un compuesto, dos compuestos, tres compuestos o incluso los cuatro compuestos de la lista definida en la reivindicación 1: nicosulfurón, flazasulfurón, azimsulfurón y bensulfurón-metilo.

4.3 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

El examinador cita el documento D1, y manifiesta que este afecta la novedad de la presente invención, ya que divulga una combinación herbicida que contiene sufonilurea como ingrediente activo. A este respecto solicitamos la reconsideración de la objeción, con base en los siguientes argumentos:

En concordancia con el Artículo 16 de la Decisión 486, una invención se considera novedosa cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Lo anterior indica que toda invención debe ofrecer al menos una característica técnica nueva sobre el estado del arte más cercano.

El documento D1 reporta el uso del éster de ácido graso de sorbitan alcoxlado en el ejemplo de pagina 4. (Líneas 15-24). Sin embargo, este documento no revela el uso del éster de ácido graso de sorbitol alcoxlado, al cual está restringido el nuevo pliego reivindicatorio. Es importante resaltar que en los ejemplos comparativos de la presente solicitud, se mostró que las emulsiones logradas con el éster de ácido graso de sorbitol alcoxlado son superiores a las de surfactante "sorpól 3815K" usado en D1 (Ejemplo de prueba, pagina 23 y siguientes). Los resultados se muestran en la tabla 1 y muestran que la emulsión obtenida usando éster de ácido graso de sorbitol alcoxlado exhibe un tamaño de gotas de emulsión menor al obtenido en D1. Esto implica una mejora en la posibilidad de rociamiento y una mejora significativa en efecto herbicida. Esto representa un efecto técnico inesperado que resulta en un avance en el estado de la técnica.

En conclusión, la presente invención definida por el nuevo capítulo reivindicatorio se distancia del estado de la técnica.

5 Conclusiones

De esta manera, se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, de tal manera que solicitamos proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. Respetuosamente, recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial **No. 7254**, 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

ABOGADOS

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

6.1 Formulario para modificaciones.

6.2 Nuevo pliego reivindicatorio, conformado por 2 reivindicaciones.


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



COLO-08028-841-006-3
DRD\DRD\ID-222899\WPCL8028
No. M-2012-222899\DRD

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

2. Datos del solicitante

Persona Natural☐

Persona Jurídica☒

ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro☐

Pequeña☐

Mediana☐

Otra☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Japón.	3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi	Osaka 5500002
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

De Páez Luz Clemencia

C.C. 35.456.344

T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 07.094.237

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. 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.



Modificación al capítulo descriptivo.



Modificación al resumen.



Modificación a los dibujos.



Modificación al solicitante.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

DRD\NCA\WPCL8028\ID-222932

REIVINDICACIONES

1. Una suspensión herbicida que comprende (1) de 2 a 20 partes por peso de uno a cuatro compuestos de sulfonilurea como componente herbicida, seleccionados del grupo que consiste de nicosulfurón, flazasulfurón, azimsulfurón y bensulfurón-metilo; (2) de 1 a 25 partes por peso de un tensoactivo que consiste de un éster de ácido graso de sorbitol alcoxlado (3) de 1 a 45 partes por peso de uno a cuatro tensoactivos diferentes de (2), seleccionados del grupo que consiste de una sal de calcio de ácido dodecibencenosulfónico, aceite de ricino polioxietileno, aceite de ricino polioxietileno hidrogenado, y amina de cebo etoxilada; y (4) 25-96 partes por peso de uno a cuatro diluyentes inmiscible en agua seleccionados del grupo que consiste de un aceite vegetal, un ácido graso derivado de un aceite vegetal, un éster de alquilo del ácido graso y un aceite mineral.
2. La suspensión herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el otro tensoactivo es una sal de calcio de ácido dodecibencenosulfónico, aceite de ricino polioxietileno y una amina de cebo etoxilada.