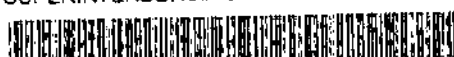


Clarke, Modet

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-004175- -00003-0000

Fecha: 2015-03-11 15:23:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

P-4073

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 14-004.175

Solicitud de patente a nombre de **DOW AGROSCIENCES LLC.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la Sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC.**, domiciliada en Indianópolis, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 15281 notificado por fijación en lista el 16 de diciembre de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar que:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio el cual comprende un total de 9 reivindicaciones, en donde la materia reportada en la reivindicación 2 y 6, fue introducida en las nuevas reivindicaciones 1 y 5, respectivamente, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. Usos y Segundos Usos

Su Despacho ha indicado que las reivindicaciones 5 a 11 hacen referencia al uso de la composición herbicida reclamada, lo cual es materia no patentable de acuerdo con el artículo 14 y 21 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina. En dicho respecto informamos que dichas reivindicaciones han sido transformadas en reivindicaciones del tipo método, las cuales cuentan con dos etapas esenciales para su ejecución y condiciones de operación. Con lo anterior, se considera se ha respondido a la objeción planteada y adicionalmente, se ha transformado la materia, en aquella que cumple con los tres requisitos de patentabilidad exigidos por este Despacho, siendo estos la novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

1/8

3. Claridad

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

3.1 Su Despacho ha objetado el término “sinérgico” en la reivindicación 1, por el hecho de hacer referencia a un resultado a alcanzar y/o un efecto técnico producido por la invención, lo cual no es permitido en el momento de definir la materia a proteger. En dicho respecto se informa que, obedeciendo a las observaciones del señor Examinador, dicho término ha sido eliminado del actual pliego reivindicatorio.

En referencia a la objeción hecha a las reivindicaciones 5 a 11, se considera que con lo argumentado en la sección anterior, queda resuelta la objeción por falta de claridad en este respecto.

Es así, como se ha respondido a cada una de las objeciones de claridad manifestadas en la acción oficial pendiente y por tanto, el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad, cumple a cabalidad con este requisito.

4. Observaciones 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.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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.

De acuerdo a lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que las reivindicaciones 1 a 4, carecen de novedad en vista de las enseñanzas de los documentos **D1**: "*Grasp® SC Herbicide: a versatile and reliable new tool for rice protection*", 2005, **D2**: "*Grasp® SC: Specimen Label*", 2004, **D3**: US2006183637 y **D4**: "*Penoxsulam and its use as a herbicide in mixtures for use in rice, wheat, barley, oats, sorghum, corn, maize, IVM, rageland, pastures, grasslands, fallowland, turf and aquatics*", 2005. Ante dicha afirmación mi representada manifiesta los siguientes argumentos, los cuales desvirtuarán dicha afirmación.

Con base en lo anterior y analizando las enseñanzas de los documentos D1 y D2, los cuales están relacionados con el producto Grasp® SC, se tiene que ninguno de ellos menciona y/o sugiere la sinergia existente entre los componentes de penoxsulam y pendimetalina y adicionalmente, ninguno de los anteriores, describe la proporción en peso existente entre dichos componentes en la composición herbicida, la cual aporta a generar dicha sinergia.

En lo que concierne con el documento D3, se tiene que éste se relaciona con el compuesto penoxsulam y su uso en céspedes, viñedos y como herbicida para el piso de un huerto. Más adelante menciona que el penoxsulam se puede combinar con otros herbicidas, los cuales son listados en un grupo gigante de herbicidas dentro de los cuales se encuentra la pendimetalina (ver párrafo [0014], D3), en donde a su vez se establece que "*cuando se aplica la mezcla al mismo tiempo, ya sea como una formulación de combinación o como un tanque de mezcla, se evidencian respuestas sinérgicas que a su vez se pueden observar en especies determinadas y en la mezcla también*". Sin embargo se tiene que D3, no menciona o sugiere, que la mezcla en específico de penoxsulam y pendimetalina, en la proporción peso, tal y como lo propone la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud, resulte ser una mezcla sinérgica.

Por tanto se considera que por El simple hecho de mencionar los componentes con los que trabaja la presente invención, no se puede considerar que ésta carezca

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

de novedad, ya que es evidente que el señor Examinador seleccionó este documento a partir de un análisis retrospectivo o *hindsight*, ya que si él no hubiera conocido a priori las características técnicas esenciales que definen a la presente invención, jamás se hubiera tenido en cuenta este documento. Por tanto y como bien lo sabe este Despacho, este tipo de análisis carece de toda validez, tal y como lo propone este mismo Despacho en su Instructivo de Exámenes de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, de la siguiente manera:

Análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante. (el subrayado es nuestro).

Lo anterior, igualmente sucede con las enseñanzas del documento D4, en donde no se menciona o se sugiere, que la mezcla y/o combinación específica de penoxsulam y pendimetalina, en la proporción peso que se establece en la nueva reivindicación 1, va a resultar en una mezcla herbicida sinérgica.

De este modo, se ha demostrado que ninguno de los documentos citados por el señor Examinador en esta oportunidad, divulgan TODAS Y CADA UNA de las características técnicas esenciales que definen a la composición herbicida que se reclama en la presente solicitud, tal y como lo establece el artículo arriba citado, por tanto se tiene que la presente invención sí es novedosa sobre las enseñanzas de los documentos D1 a D4.

Adicionalmente y teniendo en cuenta que las reivindicaciones 5 a 11, ahora las reivindicaciones 4 a 9, son dependientes de la reivindicación 1, éstas por tanto resultan también ser novedosas sobre el estado previo de la técnica.

Es así, como se le solicita amablemente a este Despacho, tener en consideración el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad, en conjunto con los argumentos que se exponen en la misma, con el fin de confirmar por sí mismo el cumplimiento de este requisito de patentabilidad y en consecuencia, proceder con la concesión de esta solicitud de patente.

5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

ANEXO 1

- Nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 reivindicaciones

P-4073

Reiv. Modificadas

11/03/2015

REIVINDICACIONES

1. Una composición herbicida que comprende una cantidad efectiva como herbicida de (a) penoxulam y (b) pendimetalina, en donde la relación peso de pendimetalina con penoxsulam sobre la base del ingrediente activo (ai), está entre 224:1 y 3:1.
2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada además porque la relación de peso de pendimetalina con penoxsulam sobre la base del ingrediente activo (ai), está entre 55:1 y 17: 1.
3. La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada además porque comprende adicionalmente un adyuvante o portador agrícolamente aceptable.
4. Un método para controlar vegetación no deseada, que comprende:
 - (a) preparar una cantidad efectiva de la composición de conformidad con la reivindicación 1; y
 - (b) contactar la vegetación o el locus de la misma con la composición herbicida de la etapa (a), a una tasa de gramos de ingrediente activo por hectárea entre 130 gai/ha y 2290 gai/ha.

5. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque además la composición de la etapa (b) se aplica a una velocidad de aplicación de entre 180 gai/ha y 1730 gai/ha.

6. El método de conformidad con la reivindicación 4, en donde la pendimetalina de la composición de la etapa (b), se aplica a una tasa entre 500 gai/ha y 1100 gai/ha y el penoxsulum de la composición de la etapa (b), es aplicado a una tasa entre 10 gai/ha y 40 gai/ha.

7. El método de conformidad con la reivindicación 4, en donde la vegetación indeseada es lagunilla, enredadera, hierba de café, colona, hierba muraina acanalada o cola de zorra.

8. Un método para controlar la vegetación no deseada en un cultivo, que comprende:

(a) preparar una cantidad efectiva de una composición de conformidad con la reivindicación 1; y

(b) contactar la vegetación o el locus de la misma con la composición herbicida de la etapa (a), en donde el cultivo es arroz, cereal, grano, césped, IVM, caña de azúcar o huerto de árboles y vid.

9. El método de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado además porque la composición de la reivindicación 1 se aplica en pre-emergencia a post-emergencia temprana de la vegetación no deseada.