

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-075699- -00012-0000

Fecha: 2013-02-27 16:39:22
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 18

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia Expediente No. 08075699
Asunto Solicitud de patente para:
UN MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZAS ACUÁTICAS
Solicitante **BASF SE**
Fecha de solicitud 22 de julio de 2008

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **19165** notificado por fijación en lista de 19 de octubre de 2012. Mediante memorial del 16 de enero de 2013 se solicitó un plazo adicional de treinta días para responder el oficio.
2. Mediante oficio No. **19165** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. **Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso**

El examinador refiere que la reivindicación 9 indica un uso.

"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 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Por favor nótese que el último capítulo enviado y que fue estudiado por Su Despacho sólo refiere 8 reivindicaciones, por lo que no es clara la objeción del examinador. Por otra parte, un nuevo capítulo reivindicatorio que estamos anexando, no refiere ninguna reivindicación de uso, por lo que las deficiencias de los artículos 14 y 21, Decisión 486 de la Comunidad Andina, se consideran superadas.

2.2. Claridad en las reivindicaciones

De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión debido a que es demasiado amplio y presenta frases imprecisas.

En ese sentido la reivindicación 8 ha sido rechazada por no estar debidamente sustentada por la descripción. Para superar dicha objeción se ha seguido la instrucción del Examinador, limitando los compuestos de la reivindicación 8 a las específicamente descritas, es decir benzoilprop, flamprop, flamprop-M, bromobutida, clorflurenol, cinmetilin, metildimuron, etobenzanid, fosamina, metam, piributicarb, oxazi-clomefone, dazomet, triaziflam bromuro de metilo, y endotal.

En el caso de las reivindicaciones 4 y 6, éstas han sido objetadas por el Examinador por no caracterizar técnicamente el invento. Se considera que dichas reivindicaciones están dirigidas al control de la maleza *Hydrilla* y una aplicación en la presencia de plantas de arroz, y que ambas reivindicaciones contienen características técnicas, ya que requieren la identificación de la *Hydrilla* como maleza acuática y una aplicación posterior del herbicida. Lo mismo se aplica para la presencia de arroz. Esto es al menos una definición de la etapa de procedimiento, lo que requiere la aplicación del herbicida en un campo de arroz.

Finalmente, en la nueva reivindicación 1, se incluye la cantidad del compuesto de formula I a utilizar, ésta es una condición adicional de la aplicación y se refiere a un paso de procedimiento, porque la cantidad de herbicida tiene que ser medida. Este valor se da a conocer en la página 11, línea 38 de la descripción.

Debido a las correcciones anteriores, los compuestos se encuentran ahora suficientemente sustentados y soportados por la descripción y las reivindicaciones se encuentran claramente definidas, estando las deficiencias de los artículos 30 y 28, Decisión 486 de la Comunidad Andina, superadas.

2.3. **Nivel inventivo**

El Examinador, refiere que los documentos D1 (EE.UU. 4.497.651) y D2 (EE.UU. 4.632.696) constituyen el estado del arte más cercano a la invención definida en la reivindicación 1.

El Examinador refiere que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y lo divulgado por D1 o D2 es que el compuesto se aplica por atomización, mientras que en D1 y D2 es pulverizado o rociado y no se asocia un efecto técnico a dicha diferencia.

De acuerdo al Señor Examinador, el problema técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo plantear una alternativa al método conocido según D1 o D2 para que sea más eficiente en cuanto a su actividad como herbicida en plantas acuáticas?

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene la información suficiente a partir de las enseñanzas de los documentos D1 junto con D2 para llegar a lo aquí reivindicado. En consecuencia la presente solicitud carece de nivel inventivo.

Al respecto queremos comentar lo siguiente:

Ambos documentos D1 y D2 fueron citados en la solicitud internacional. Ninguno de estos documentos describe un método, en donde se emplea el herbicida en una cantidad de 1 a 1000 ppb y se aplica a un cuerpo de agua por debajo de la

superficie o tratamiento de superficies con el fin de controlar malas hierbas acuáticas sumergidas.

No es obvio, que un herbicida que se puede pulverizar sobre las malas hierbas (como se describe en D1 y D2), retendrá su actividad cuando se aplica a un cuerpo de agua, donde se diluye en el agua.

El examinador ha pedido un efecto inesperado. En este contexto, nos gustaría presentar el IPRP de la solicitud internacional PCT (se adjunta copia). En la sección V.b.II el Examinador PCT confirma que la técnica anterior se encontraba lejos de enseñar el hecho de que los herbicidas de la invención podrían ser adecuados para controlar la maleza *Hydrilla*.

Como no era obvio que los herbicidas de la reivindicación 1 serían adecuados para el control de *Hydrilla*, lo mismo, se aplica a una combinación de estos herbicidas como los de la reivindicación 8.

Como se discutió anteriormente, ahora está claro que la presente invención es inventiva sobre la técnica anterior.

En consecuencia, 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.

3. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y 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 nuevo capítulo reivindicatorio modificado.

De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

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. **19165** 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.

4. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones
- Formulario para modificaciones.
- El IPRP de la solicitud internacional

Señor Director,


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

 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

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

BASF SE

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
Alemania	67056 Ludwigshafen,	Ludwigshafen
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
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@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 08.075.699

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 9 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

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



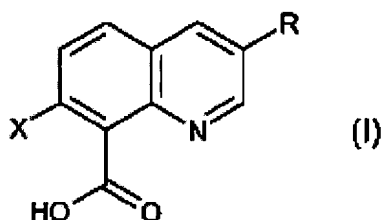
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

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

on RBL\NCA\WPC16452\ID-236842

REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar malezas acuáticas **que comprende** aplicar una cantidad herbicidamente efectiva de 1 a 100 ppb de uno o más compuestos de Fórmula (I)



en donde X es halógeno y

R es halógeno o alquilo C₁-C₆,

- y/o una o más sales agrícolamente aceptables de estos para malezas acuáticas sumergidas y/o su hábitat acuoso que contienen semillas u otros órganos de propagación de dichas malezas acuáticas, en donde el compuesto de fórmula (I) se aplica a la masa acuosa por atomización cuando es una aplicación de superficie o por micro-gránulos cuando es una aplicación por sub-superficie
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1 en donde X es Cl.
 3. El método de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 en donde R es Cl o alquilo C₁-C₄.
 4. El método de acuerdo con la reivindicación 1 en donde el herbicida es quinclorac o quinmerac.
 5. El método de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, en donde las malezas acuáticas se seleccionan del género de *Hydrilla*.
 6. El método de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, en donde las malezas acuáticas son tolerantes y/o resistentes al herbicida de fluridona.
 7. El método de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes conducidas en la presencia de plantas de arroz.

- 10
8. El método de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes, en donde una cantidad herbicidamente efectiva de los compuestos de Fórmula (I) y/o una o más sales agrícolamente aceptables de estos se utilizan en combinación con por lo menos otro herbicida.
9. El método de acuerdo con la reivindicación 7, en donde por lo menos otro herbicida (a) se selecciona de las siguientes clases a1) a a15):
- a1) inhibidores de biosíntesis de lípidos;
 - a2) inhibidores de acetolactato sintasa (inhibidores ALS);
 - a3) inhibidores de fotosíntesis;
 - a4) inhibidores de protoporfirinogen-IX oxidasa;
 - a5) herbicidas de blanqueo;
 - a6) inhibidores de enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (Inhibidores EPSP);
 - a7) inhibidores de glutamina sintasa;
 - a8) inhibidores de 7,8-dihidropteroate sintasa (inhibidores DHP);
 - a9) inhibidores de mitosis;
 - a10) inhibidores de la síntesis de ácidos grasos de cadena larga (Inhibidores VLCFA);
 - a11) inhibidores de biosíntesis de celulosa;
 - a12) herbicidas desacopladores;
 - a13) herbicidas de auxina;
 - a14) inhibidores de transporte de auxina;
 - a15) otros herbicidas seleccionados del grupo que consiste de benzoilprop, flamprop, flamprop-M, bromobutida, clorflurenol, cinmetilin, metildimurón, etobenzanid, fosamina, metam, piributicarb, oxaziclomefona, dazomet, triaziflam bromuro de metilo, y endothal; todos incluyen las sales agrícolamente aceptables y los derivados agrícolamente aceptables de estos, proporcionando aquellos herbicidas que tienen un grupo carboxilo.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference B05/0674PC	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/EP2006/070009	International filing date (day/month/year) 20 December 2006 (20.12.2006)	Priority date (day/month/year) 23 December 2005 (23.12.2005)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant BASF AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| ☒ | Box No. I | Basis of the report |
| ☐ | Box No. II | Priority |
| ☐ | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☐ | Box No. VI | Certain documents cited |
| ☐ | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☐ | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

	Date of issuance of this report 24 June 2008 (24.06.2008)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Authorized officer Yolaine Cussac e-mail: pt05.pct@wipo.int

Form PCT/IB/373 (January 2004)

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

To:

see form PCT/ISA/220

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY
(PCT Rule 43bis.1)

Date of mailing
(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)

Applicant's or agent's file reference
see form PCT/ISA/220

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/EP2006/070009

International filing date (day/month/year)
20.12.2006

Priority date (day/month/year)
23.12.2005

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
INV. A01N43/42 A01P13/02

Applicant
BASF AKTIENGESELLSCHAFT

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☐ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FURTHER ACTION

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA:  European Patent Office - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel: +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Date of completion of this opinion see form PCT/ISA/210	Authorized Officer Lamers, Wolfram Telephone No. +31 70 340-3713 
---	---	---

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/EP2006/070009

Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of:
 - ☒ the international application in the language in which it was filed
 - ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1 (b)).
2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a)).
3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application and necessary to the claimed invention, this opinion has been established on the basis of:
 - a. type of material:
 - ☐ a sequence listing
 - ☐ table(s) related to the sequence listing
 - b. format of material:
 - ☐ on paper
 - ☐ in electronic form
 - c. time of filing/furnishing:
 - ☐ contained in the international application as filed.
 - ☐ filed together with the international application in electronic form.
 - ☐ furnished subsequently to this Authority for the purposes of search.
4. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing and/or table relating thereto has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5. Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.
PCT/EP2006/070009

Box No. V Reasoned statement under Rule 43b/s.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>4, 5</u>
	No: Claims	<u>1-3, 6-10</u>
Inventive step (IS)	Yes: Claims	<u>4</u>
	No: Claims	<u>1-3, 5-10</u>
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-10</u>
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY (SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/EP2006/070009

Re Item V

**Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement**

Reference is made to the following documents:

- D1: DATABASE CAB [Online] CAB INTERNATIONAL, WALLINGFORD, OXON, GB; A.ZOSCHKE ET AL.: "CGA142'464 plus BAS-514, a new timing-flexible herbicide combination for broadspectrum weed control in rice (*Oryza sativa* L.) in South Korea" XP002464635 retrieved from STN-INTERNATIONAL Database accession no. 91:73631 CABA
- D2: DATABASE CA [Online] CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; XP002464636 retrieved from STN-INTERNATIONAL Database accession no. 141:84041 CA
- D3: "The e-Pesticide Manual (Thirteenth Edition) Version 3.0" 2003, BRITISH CROP PROTECTION COUNCIL, XP002464632
- D4: "The e-Pesticide Manual (Thirteenth Edition) Version 3.0" 2003, BRITISH CROP PROTECTION COUNCIL, XP002464633
- D5: KLINGMAN ET AL: "AQUATIC-WEED CONTROL" WEED SCIENCE, WEED SCIENCE SOCIETY OF AMERICA, CHAMPAIGN, IL, US, 1982, pages 383-402, XP002962279 ISSN: 0043-1745
- D6: "The e-Pesticide Manual (Thirteenth Edition) Version 3.0" 2003, BRITISH CROP PROTECTION COUNCIL, XP002464634
- D7: KAY S H ET AL: "RESPONSE OF TWO ALLIGATORWEED BIOTYPES TO QUINCLORAC" JOURNAL OF AQUATIC PLANT MANAGEMENT, SOCIETY, WASHINGTON, DC,, US, vol. 30, 1992, pages 35-40, XP008086947 ISSN: 0146-6623

V.a. Novelty

The subject matter of claims 1-3 and 6-10 is not new (Art. 33(2) PCT):

V.a.1) Document D1 discloses a method of controlling the submersed aquatic weed

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY (SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/EP2006/070009

Potamogeton distinctus and unspecified Najadaceae in the presence of rice plants by applying compositions comprising quinclorac and the ALS-inhibitor cinosulfuron (see D1: abstract and biological terms BT).

With respect to D1 the subject matter of claims 1-3 and 6-10 is not new (Art. 33(2) PCT).

V.a.2) Document D2 discloses a method of controlling the submersed aquatic weed *Potamogeton distinctus* in the presence of rice plants by applying compositions comprising quinclorac and the fatty acid synthesis inhibitor fenoxaprop-o-Et (see D2: abstracts and index terms IT).

With respect to D2 the subject matter of claims 1-3 and 6-10 is not new (Art. 33(2) PCT).

V.a.3) Documents D3 and D7 disclose herbicidal compositions comprising quinclorac.

With respect to D3 and D7 the subject matter of claim 9 is not new (Art. 33(2) PCT).

Attention is drawn to the guidelines C-IV, 7.6 saying that for determining novelty of the subject-matter of claims directed to a physical entity, non-distinctive characteristics of a particular intended use, should be disregarded.

V.a.4) Document D4 discloses herbicidal compositions comprising quinmerac.

With respect to D4 the subject matter of claim 9 is not new (Art. 33(2) PCT).

Attention is drawn to the guidelines C-IV, 7.6 saying that for determining novelty of the subject-matter of claims directed to a physical entity, non-distinctive characteristics of a particular intended use, should be disregarded.

V.b. Inventive Step

V.b.I. The subject matter of claims 1-3 and 5-10 does not involve an inventive step (Art. 33(3) PCT):

V.b.I.1) As the subject matter of claims 1-3 and 6-10 is not new, it cannot be considered as comprising an inventive step (Art. 33(3) PCT).

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY (SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/EP2006/070009

V.b.I.2) The subject matter of dependent claim 5 does not comprise an inventive step with respect to documents D1 and D2 for the following reason:

It is known from D1 and D2 that quinclorac is herbicidally active against the submersed aquatic weeds *Potamogeton distinctus* and unspecified Najadaceae. There is no reason for the skilled person to expect, that quinclorac would not be effective against *Potamogeton distinctus* and unspecified Najadaceae which are tolerant and/or resistant to fluridone, which has a mode of action that is different from the one of quinolinecarboxylic acid herbicides like quinclorac. The skilled person would therefore of course expect a herbicidal activity for quinolinecarboxylic acid herbicides like quinclorac also against *Potamogeton distinctus* and unspecified Najadaceae which show such tolerance/resistance (Art. 33(3) PCT).

V.b.I.3) Furthermore the subject matter of claims 1-3 and 5-10 does not involve an inventive step with respect to the teaching of document 5, which shows in table 29-1 on page 389 that, out of a list with various herbicides having differing modes of action, the synthetic auxin 2,4-D, which is acting like indolylacetic acid, is herbicidally active against all submersed aquatic weeds, with the exception of Hydrilla spp. . The skilled person would therefore expect, that also other synthetic auxin herbicides will show comparable activity against submersed aquatic weeds. Quinclorac as well as quinmerac are generally known as such synthetic auxin herbicides, acting like indolylacetic acid (see documents D2 and D3). It follows, that the subject matter relating to methods and compositions as described in claims 1-3 and 5-10 are within the scope of customary practice followed by the skilled person and therefore do not involve an inventive activity (Art. 33(3) PCT).

V.b.II. The subject matter of claim 4 does involve an inventive step (Art. 33(3) PCT):

Document D5, which is considered as representing the closest prior art to the subject matter of claim 4 of the present application, discloses in table 29-1 on page 389 that several herbicides having differing modes of action are herbicidally active against the weed Hydrilla.

From this disclosure the subject matter of claim 4 of the present application differs, in that the weed Hydrilla is controlled by applying quinolinecarboxylic acid herbicides of the

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING
AUTHORITY (SEPARATE SHEET)**

International application No.

PCT/EP2006/070009

general formula (I).

Consequently the problem underlying the solution as proposed by the subject matter of claim 4 appears to be the provision of a method for controlling Hydrilla by applying other herbicides than already disclosed in Document D4.

The solution as proposed by claim 4, namely the method comprising applying quinolinecarboxylic acid herbicides of the general formula (I), involves an inventive step, because table 29-1 teaches the skilled person away from this solution, by showing that the synthetic auxin 2,4-D, which is acting like indolylacetic acid, does not show a herbicidal activity against Hydrilla. It was therefore unexpected and surprising, that quinolinecarboxylic acid herbicides of the general formula (I), which also are synthetic auxins acting like indolylacetic acid, are suitable to control the weed Hydrilla (Art. 33(3) PCT).

V.c. Industrial Applicability

The subject matter of claims 1-10 appears to be industrially applicable (Art. 33(4) PCT).