

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-092006- -00004-0000

Fecha: 2012-10-23 16:40:47 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 9

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **08.092.006**
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN HERBICIDA SÓLIDA**
Solicitante : ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
Fecha solicitud : 02 de septiembre de 2008

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. **10483** notificado por fijación en lista del 15 de junio de 2012.

2. Mediante memorial radicado el día 24 de agosto de 2012, solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **10483**.

3. Mediante oficio No. **10483** 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 son las siguientes:

3.1 Reivindicaciones

El Examinador considera que la reivindicación 7 es muy amplia por cuanto incluye la posibilidad de mezclar o combinar cualquier otro ingrediente activo herbicida.

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo

Para la evaluación de este requerimiento se han citado los documentos D1: EP 0764404, D2: US 2004/0023803 y D3: US 5723141. Según los argumentos expuestos, la

persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene información suficiente en los documentos (D1 y D3 o D2 y D3) para definir específicamente un granulado herbicida que comprende flazasulfuron como ingrediente activo y una mezcla de tensoactivos (policarboxilatos y derivados naftalen-sulfonatos condensados con formaldehído) que no sólo tiene una estabilidad al almacenamiento mejorada sino que además muestra una re-dispersabilidad en agua, también mejorada.

4. 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:

4.1 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 una nueva memoria descriptiva y un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

Siguiendo entonces las amables sugerencias del Examinador y para presentar la materia de manera más clara se ha modificado la reivindicación 1 incluyendo el contenido de las reivindicaciones 3 y 5 y definiendo las proporciones de cada componente, basado en el contenido de la descripción, página 10, tercer párrafo.

Igualmente, se ha modificado la reivindicación 7 incluyendo el contenido de la reivindicación 8 para indicar con claridad cuál es el otro compuesto herbicida.

Por lo anterior, no se incluyen las reivindicaciones 2 a 5 y 8. Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias han sido reenumeradas.

Estas modificaciones permiten entonces presentar un pliego reivindicatorio más claro y en concordancia con la Decisión 486. Por lo tanto se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad.

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

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.

Consecuentemente, 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.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

Ahora bien, respetuosamente nos apartamos de la opinión del Examinador y consideramos que la presente solicitud sí cumple con el requerimiento de nivel inventivo de conformidad con lo establecido arriba.

Particularmente, es relevante poner de presente que la nueva reivindicación 1, en donde se define una composición herbicida sólida que comprende:

(1) de 0,1 a 90 partes en peso de 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-trifluorometil-2-piridilsulfonil)urea o su sal y

(2) de 1 a 40 partes en peso de un tensioactivo, en donde el tensioactivo es:

(a) una combinación de alquilnaftalen sulfonato condensado con formaldehído y un policarboxilato; o

(b) una combinación de un naftalen sulfonato condensado con formaldehído y un policarboxilato,

no se describe ni sugiere en las referencias citadas. Adicionalmente, tal como se menciona en la descripción de la presente solicitud, la composición herbicida sólida reivindicada ha mostrado una excelente estabilidad para el flazasulfuron y una excelente disgregabilidad.

Es por lo tanto el objeto principal de la presente solicitud, el proveer una composición herbicida sólida en la cual se suprima la descomposición del flazasulfuron. Por el contrario, D3 no menciona en absoluto la estabilidad de los ingredientes activos. Consecuentemente, la persona medianamente versada en la materia no puede inferir a partir de D3, la supresión de la descomposición del flazasulfuron. Además, la composición reivindicada tiene una excelente disgregabilidad en agua.

En general, cuando se intenta suprimir la descomposición de un ingrediente activo, los medios se seleccionan dependiendo del ingrediente activo de interés.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que D3 está limitado a fluazinam, la persona medianamente versada en la materia no tendría en cuenta dicho documento con el fin de buscar la supresión de la descomposición del flazasulfuron, es decir, para solucionar el problema técnico de la presente solicitud. Aún si la persona medianamente versada en la materia tuviera en cuenta D3, notaría que la estructura química del fluazinam es distinta respecto a la estructura del flazasulfuron, por lo que en principio no podría si quiera guiarse a partir de D3, para solucionar el problema técnico de la presente solicitud. G

En vista de lo anterior, la persona medianamente versada en la materia se vería aún menos motivada a combinar el documento D3 bien sea con D1 ó D2, ya que la combinación de D3 con D2 ó D1 no soluciona las deficiencias mencionadas.

4.3 Conclusión

Con las modificaciones y argumentos acá presentados, se superan las objeciones formuladas por el Examinador en el oficio No. 10483.

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 para las reivindicaciones 1 a 4. 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. 10483, 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


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

COLO-08028-0841-008-9
JMS\JMS\ID-228481\WPCL8028
No. M-2012-228481\JMS

 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

☒

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/Pais 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
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 08.092.006

Aparece

Debe ser

Modificación:

- ☒ **Modificación al capítulo reivindicatorio.**
Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 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.**

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 LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma <i>Luz Clemencia de Paez</i>
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

JMS\VCB\WPCL8028\ID-228548

REIVINDICACIONES

1. Una composición herbicida sólida que comprende:

(1) de 0,1 a 90 partes en peso de 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-trifluorometil-2-piridilsulfonil)urea o su sal y

(2) de 1 a 40 partes en peso de un tensioactivo, en donde el tensioactivo es:

(a) una combinación de alquilnaftalen sulfonato condensado con formaldehído y un policarboxilato; o

(b) una combinación de un naftalen sulfonato condensado con formaldehído y un policarboxilato.

2. La composición herbicida sólida de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un vehículo.

3. La composición herbicida sólida de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende otro compuesto herbicida, en donde el otro compuesto herbicida es 2-etilamino-4-isopropilamino-6-metiltio-1,3,5-triazina.

4. Un método para estabilizar la 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-trifluorometil-2-piridilsulfonil)urea o su sal mediante el uso de un tensioactivo, en donde el tensioactivo es

(1) una combinación de un naftalen sulfonato condensado con formaldehído y un policarboxilato; o

(2) una combinación de alquilnaftalen sulfonato condensado con formaldehído y un policarboxilato.