



No. 13-183741-00003-0000

Fecha: 2014-12-31 12:55:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.183.741**
Asunto : Solicitud de patente: **"COMPOSICIÓN HERBICIDA SINERGICA QUE ONTIENE PENOXSULAM Y GLIFOSATO"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 2 de Agosto 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. **12613** notificado por fijación en lista el 7 de Octubre de 2014.

2. Mediante oficio No. **12613** 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 y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1-6 en vista de los documentos **D1: US2006183637**.

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 6 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se modificó la reivindicación 1 al especificar la relación entre los dos compuestos de la mezcla herbicida sinérgica.
- Se modificaron la reivindicaciones 5 y 6, al especificar las etapas del método.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la presencia de reivindicaciones referentes a un uso se deben dar por superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2. Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

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

CAVELIER

A B O G A D O S

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 solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

Con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, queda en evidencia que la presente invención presenta nivel inventivo, toda vez que el documento D1 que fue citado por el señor Examinador, no revela, ni sugiere en ningún momento la relación específica de 4:1 a 448:1 de penoxsulam y glifosato, tal y como se reclama en la reivindicación 1 de la presente solicitud, sin mencionar que es evidente en los ejemplos presentados en el capítulo descriptivo de la misma que estos compuestos en esa relación concreta presentan un efecto sinérgico inesperado. Debido a que el efecto inesperado/mejorado de una invención es un indicio claro de actividad inventiva, tal y como lo sugiere el numeral 2.13.5.3.1 de la "GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su despacho, donde se establece que la presencia de un efecto sorprendente es considerado indicio del nivel inventivo de una invención, es claro que la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas del

documento citado por el señor Examinador, toda vez que dicho documento no enseñan ni sugiere como un todo, las características técnicas esenciales de la presente invención y por lo tanto, la materia objeto de protección no podría derivarse de manera obvia u evidente a partir de las enseñanzas de este documento. Por lo tanto, la presente invención si presenta nivel inventivo sobre el estado del arte.

En efecto, mi representada desea poner de presente a su Despacho que para que un efecto sinérgico sea considerado como una actividad conocida, lo importante es verificar si un inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como su invención. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta.

Sin embargo, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente sin experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos sinérgicos) a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología. Sin tal consideración, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo porque él describió muy ampliamente esta especificación esto desalentaría a posteriores inventores ya que impediría el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadie le interesaría continuar investigando sobre dicha materia en la medida que no sería posible obtener el privilegio de patente para una nueva creación al respecto; y adicionalmente esto propiciaría que los inventores describieran sus especificaciones de manera muy amplia.

Por lo tanto, si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un hecho inesperado de esta, la

invención posterior puede conseguir el reconocimiento de nivel inventivo a pesar de cualquier descripción hecha por la invención anterior.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y que la mezcla herbecida acá reivindicada presenta un efecto herbecida sinérgico, es claro que la presente invención se debe considerar patentable y que efectivamente SI cumple con el requisito de nivel inventivo al encontrarse dicho efecto debidamente soportado en la descripción de la presente solicitud de patente tal como fue originalmente presentada.

3.3 Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Estados Unidos, patente no. US 8609588.

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada país es autónomo de conceder o negar una solicitud luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención y que (ii) los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención, tal como se señala en el artículo 46 de la Decisión 486:

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;*
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;*

(...)

*La oficina nacional competente podrá **reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención***” (Negrilla fuera del texto).

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, no resulta una anterioridad válida capaz 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.

De otro lado, a pesar de que el Examinador cita un documento D2 en el punto 7 de la acción oficial pendiente, debido a que en ningún aparte del oficio se demuestra cómo dicho documento podría afectar el nivel inventivo de la presente invención, el mismo no se considera como un documento que podría afectar la patentabilidad del presente caso.

4. 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. 12613, 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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una cantidad de eficacia herbicida de (a) penoxsulam y (b) glifosato, en una relación en peso de 4:1 a 448:1.

2. La mezcla herbicida sinérgica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el glifosato es una sal aceptable en agricultura.

3. Una mezcla herbicida sinérgica que comprende una cantidad de eficacia herbicida de (a) penoxsulam y (b) glifosato, en donde la relación en peso de glifosato a penoxsulam va de 3:2 a 896:1.

4. Una composición herbicida que comprende una cantidad de eficacia herbicida de la mezcla herbicida sinérgica de acuerdo con la reivindicación 1 y un adyuvante y/o portador aceptable en agricultura.

5. Un método de control de vegetación indeseable que comprende combinar la mezcla, de acuerdo con la reivindicación 1, con uno o más adyuvantes o excipientes formando una composición y contactar la vegetación o su locus con una cantidad de eficacia herbicida de dicha composición.

6. Un método de acuerdo con la reivindicación 5 para controlar vegetación no deseable en cultivos, en especial vinos, pasturas, pastizales, IVM, zonas acuáticas y césped, que comprende combinar la mezcla, de acuerdo con la reivindicación 1, con uno o más adyuvantes o excipientes formando una composición y contactar la vegetación o su locus con una cantidad de eficacia herbicida de dicha composición.