

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-255474-00003-0000

Fecha: 2015-03-25 16:22:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eva: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 13.255.474
Asunto : Solicitud de Patente para: "COMPOSICIÓN HERBICIDA
QUE COMPRENDE FLAZASULFURON Y UN INHIBIDOR
DE PROTOPORFIRINÓGENO OXIDASA"
Solicitante : ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
Fecha de solicitud : 28 de Octubre 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. 15677 notificado por fijación en lista el 30 de Diciembre de 2014.

2. Mediante oficio No. 15677 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, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la falta de unidad de invención, a la novedad de las reivindicaciones 1 a 4 en vista de los documentos D1: US2002004457 y D2: WO2007105377.

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 3511 - 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 8363 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

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 3 reivindicaciones.

3.2. Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

Con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma, se ha limitado el alcance del pliego reivindicatorio al grupo inventivo 1 referente a flazasulfuron +difenil éter PPOI (saflufenacil, piraflufen-etilo) en donde la relación de mezcla de (A) a (B) es de 20:1 a 1:32 por la relación en peso. Esta relación de mezcla está debidamente soportada en la página 5 del pliego descriptivo. De esta manera, se restringe la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de formulaciones probadas. Asimismo, el alcance de la reivindicación 2 ha sido limitado a la relación de mezcla de (A) a (B) es de 20:1 a 1:8 por la relación en peso debidamente soportado en la tabla a continuación y en la página 6 del capítulo descriptivo.

TABLA A

proporción de mezcla	Tabla	Dosis (g/ha): Flazasulfurón + piraflufenetilo o Saflufenacil	Tasa de inhibición del crecimiento (%) = Valor medido - Valor calculado
20:1	2	50+2.5	2=99-97
10:1	8	50+5	12=100-88
10:1	8	100+10	4=100-96
5:1	7	50+10	6=70-64
2.5:1	1	25+10	14=63-49
1:1	5	25+10	21=70-49
1:1	5	50+50	8=80-72
1:1	7	50+50	10=85-75
1:1.5	3	6,3+10	2=99-97
1:3	11	12.5+40	45=60-15
1:3	12	25+80	20=100-80
1:4	16	12.5+50	50=70-20
1:8	20	12.5+50	78=98-20

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.3. Argumentos con respecto a la falta de Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

***Artículo 25.**-La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.*

Con respecto a las objeciones hechas por el examinador frente a la unidad de invención, se ha limitado el nuevo pliego reivindicatorio al grupo inventivo 1 referente a flazasulfuron + difenil éter PPOI (Safluenacil, priaflufen-etilo). Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la falta de Unidad de Invención del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.4. Argumentos con respecto a un uso y a un segundo uso

De acuerdo con el Examinador, los usos de las reivindicaciones 5 a 9 no son patentables. A este respecto, se pone de presente que estas reivindicaciones fueron eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. Por lo tanto, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto al uso y al segundo uso se deben tener por superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.5. Argumentos con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Decisión 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.

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.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta la novedad, con base en la siguiente información:

El documento D1 describe una mezcla de (a) un herbicida que inhibe la acción de protoporfirinógeno oxidasa y (b) al menos un pesticida adicional seleccionado del grupo que consiste de co-herbicidas, fungicidas e insecticidas/parásitos. Además, D1 ejemplifica un enorme número de combinaciones de alrededor de 100 páginas de ejemplos de combinaciones de protoporfirinógeno oxidasa con co-herbicida. Sin embargo, D1 no describe la composición herbicida de la presente invención, es decir, la combinación específica de componentes herbicidas que tienen la relación de mezcla específica.

Además, entre la enorme cantidad de combinaciones, no hay ninguna combinación que permita un efecto herbicida real (efecto sinérgico).

Con respecto a lo anterior, es preciso aclarar que una divulgación general no puede afectar una combinación específica, menos aún una combinación específica con sus proporciones.

El documento D2 se refiere una formulación sólida que comprende flazasulfurón y un agente tensioactivo específico, en el que la descomposición del flazasulfurón se controla. D2 no se refiere a una composición herbicida que exhiba efectos herbicidas sinérgicos como lo hace la presente invención. Además, D2 es un ejemplo de un enorme número de herbicidas (más de 200) como un herbicida conocido que se puede mezclar con flazasulfurón. Por lo tanto, D2 no describe la composición herbicida de la presente invención. Más aun, la composición que se describe para ser mezclada con flazasulfurón específicamente en el ejemplo es sólo ametrina. Incluso para la combinación única con ametrina, no hay ningún efecto sinérgico herbicida. Mi representada reitera que ni D1 ni D2 describen o sugieren Saflufenacil. La composición herbicida de la presente invención exhibe efectos herbicidas sinérgicos como se muestra en los ejemplos de la presente memoria descriptiva (Tabla A mencionada anteriormente). Una persona experta en la técnica no habría predicho dichos efectos basados en la descripción de D1 y D2.

Por ejemplo, en la tabla 20 (Última línea de la Tabla A presentada anteriormente), mientras que el valor calculado (tasa de inhibición del crecimiento esperado) es de 20%, el valor medido (valor real de efecto herbicida) es de 98%. Sobre la base de este resultado, la mejora de 78% puede ser confirmada. Esto significa que excelentes efectos herbicidas se pueden obtener con menos dosis y por la composición herbicida de la presente invención, es posible reducir las cargas para el medio ambiente circundante y exhibir excelentes efectos en los aspectos prácticos.

En el oficio 15677, se objetan las reivindicaciones 1 a 4 por falta de novedad en vista del compuesto divulgado en D1 y D2. Sin embargo y por los argumentos presentados anteriormente, es claro que dicha anterioridad no afecta la novedad del

CAVELIER

ABOGADOS

nuevo capítulo reivindicatorio. De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención.

3.6. Presentación de una solicitud divisional

En virtud del Artículo 36 de la Decisión 486 mediante el cual se establece la posibilidad de dividir la solicitud en dos o más fraccionarias, se presenta en esta oportunidad una solicitud divisional, junto con un pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.

Dicha solicitud divisional se refiere al grupo inventivo 5 referente a flazasulfuron + triazolinona PPOI (carfentrazona-etilo, flumioxazina, sulfrentazona), mientras que la solicitud parental se refiere al grupo inventivo 1 referente a flazasulfuron +difenil éter PPOI (saflufenacil, piraflufen-etilo). Asimismo, se ha limitado el alcance de la relación de mezcla de la composición de (A) a (B) de 20:1 a 1:32 por la relación en peso. Así, es claro que la materia de invención recitada en el nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud parental y la nueva solicitud parental no se sobrelapan entre sí. Teniendo en cuenta que la nueva solicitud divisional (i) se presenta durante el trámite de la solicitud, (ii) la materia de la solicitud divisional NO se solapa con la materia reclamada en la parental, (iii) se presentan los documentos necesarios para formar su expediente y (iv) se presentan junto con el presente memorial comprobantes de pago de las tasas correspondientes a la presentación de una nueva solicitud divisional, se solicita atentamente dar trámite a dicha solicitud divisional.

Teniendo en cuenta que se cumplen con los requerimientos exigidos por el artículo mencionado, se solicita atentamente dar trámite a esta solicitud divisional.

3.7. Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades válidas capaces de afectar la novedad 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.

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. 15677, 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

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones
- Comprobante de tasa por la solicitud divisional por valor de \$478.000
- Capítulo descriptivo de la solicitud divisional
- Pliego reivindicatorio de la solicitud divisional conformado por 3 reivindicaciones
- Poder para la solicitud divisional

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



COLO-08028-0841-0027-9
JBN\JBN\ID-279150\WPCL8028
No. M-2015-279150\JBN



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES****1. Identificación del Trámite**

- ☐ Conversión ☒ División ☐ Fusión
- ☒ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitantePersona 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	Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002, Japón	Osaka
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 ClemenciaDocumento de identificación
C.C. 35.456.344Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 -35		Bogotá
Dirección electrónica		No. Fax
cavelier@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		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		

10

4. Datos del trámite

CONVERSION

Expediente _____

De: _____

A: _____

DIVISION

Expediente : 13.255.474

De: _____

A: _____

FUSION

Expediente _____

De: _____

A: _____

5. Comprobante de Pago No 15-0034089 Fecha: 2015/03/25

6. Anexos

- ☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$478.000.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por
- ☒ Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación
- ☒ Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

7. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Firma

Tarjeta Profesional 23.555

JBN\JBN\NCA\ID-AF279205\WPCL8028

NOTA: Esta es una solicitud de división de la materia contenida originalmente en la solicitud de patente No. 13.255.474. La solicitud de división de la materia se hace como consecuencia de las observaciones hechas por ese Despacho y que fueron dadas a conocer al solicitante por medio del oficio No. 15677 notificado por fijación en lista del 30 de Diciembre de 2014. Por lo tanto pido que esta solicitud de división de materia sea tratada con el beneficio de presentación de la solicitud original, esto es 06 de abril de 2012 y la prioridad que allí se reivindica el 11 de abril de 2011.

Nota: La copia básica original se encuentra en el expediente No. 13.255.474

REIVINDICACIONES

1. Una composición herbicida que comprende (A) flazasulfuron o su sal y (B) por lo menos un miembro seleccionado del grupo formado por piraflufen-etilo, saflufenacil y sus sales, en donde la relación de mezcla de (A) a (B) es de 20:1 a 1:32 por la relación en peso.
2. La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, donde la relación de mezcla de (A) a (B) es de 20:1 a 1:8 por la relación de peso.
3. La composición herbicida de acuerdo con la reivindicación 1, donde (B) es saflufenacil, o sus sales.

COLO-08028-0841-0027-9
JBN\JBN\ID-279151\WPCL8028
No. M-2015-279151\JBN