



No. 14-110830- -00003-0000

Fecha: 2015-08-06 16:24:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **14.110.830**
Asunto : Solicitud de patente para: **"COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE CONTIENE PENOXSULAM Y GLUFOSINATO DE AMONIO"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 22 de Mayo de 2014

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. **4619** notificado por fijación en lista el 12 de Mayo de 2015.

2. Mediante oficio No. **4619** 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, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 8 en vista de los documentos D1: US2006183637, D2: US2011287934 y D3: US2011287932.

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:

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

"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 B52 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0769 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2355 - COLOMBIA

momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada para eliminar el fragmento *“una cantidad efectiva para actuar como herbicida”*.
- Por otro lado, amablemente ponemos de presente que el pliego reivindicatorio ha sido modificado de manera tal que se ha limitado a una proporción de penoxsulam y glufosinato de amonio que se encuentra enteramente y debidamente soportada en la descripción. Así las cosas, las reivindicaciones 2 a 5 han sido eliminadas y la reivindicación 1 ha sido modificada para incluir la proporción 1:3.5 a 1:56, la cual se encuentra soportada en la página 9, líneas 9-17 de la presente descripción.
- La reivindicación 8 ha sido eliminada y por lo tanto, la objeción elevada hacia dicha reivindicación se da por superada.
- Las reivindicaciones 11, 13 a 16 y 18 a 25 han sido eliminadas.
- La reivindicación 9 (nueva 4) ha sido modificada para agregar el nuevo paso de *“obtener la composición de la reivindicación 1”*.
- La reivindicación 26 (nueva 8) ha sido modificada para agregar el nuevo paso de *“obtener penoxsulam y glufosinato de amonio”*.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

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.

3.2. Con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Tal como se mencionó anteriormente, las nuevas reivindicaciones 4 y 8 han sido modificadas para definir tres pasos. De esta forma, los métodos reivindicados no pueden ser considerados como el simple uso de un compuesto específico.

Tal como se menciona en el primer párrafo del capítulo "RESUMEN" de la presente solicitud, la invención está relacionada con métodos para controlar el crecimiento de vegetación no deseada que comprende más que simplemente usar una composición herbicida sinérgica que comprende penoxsulam y glufosinato de amonio.

Por otro lado, respetuosamente mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del Señor Examinador con respecto a que el capítulo reivindicatorio se refiere a un (segundo) uso de la composición herbicida sinérgica que comprende penoxsulam y glufosinato de amonio, ya que en el presente caso, no se demostró que la invención de las reivindicaciones 4 y 8 relacionadas con un método para controlar la vegetación indeseada y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente. Lo anterior, por cuanto a pesar de que la composición herbicida sinérgica que comprende penoxsulam y glufosinato de amonio sea mencionada en documentos del estado de la técnica (medios usados en la invención pueden ser conocidos), la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento.

Por tanto, debido a que no se demostró que la invención reivindicada en las reivindicaciones 4 y 8 relacionada con métodos para controlar la vegetación indeseada junto con sus tres etapas, relacionadas con (i) obtener la composición de la reivindicación 1; (ii) poner en contacto a la vegetación o el área adyacente a la vegetación con la composición de la reivindicación 1,; y (iii) aplicar pre-emergentemente la composición de la reivindicación 1 en tierra o agua, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invención el artículo 21, relacionados a materia no patentable como lo son los usos y segundos usos.

Así entonces, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al uso de compuestos ya conocidos o composiciones del mismo, toda vez que en la presente invención, los métodos para controlar la vegetación indeseada reivindicados está caracterizado por al menos tres etapas y condiciones, las cuales no han sido identificadas en su totalidad en alguna anterioridad.

Por las anteriores razones, consideramos que la objeción formulada al respecto no resulta pertinente para el presente caso. En contraste, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que la materia acá reivindicada no hace referencia a un uso o segundo uso.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los siguientes argumentos, cuya naturaleza jurídica amerita su revisión desde este punto de vista:

El artículo 14 de la Decisión 486 no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible, veamos:

“Art. 14- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Por lo tanto, no resulta ajustado a partir de la legislación actual restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma y aquellos exceptuados de patentabilidad o considerados no invenciones de acuerdo con los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, es decir, a que tengan novedad, nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

De otro lado, se debe tener en cuenta que la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI, señala expresamente que solamente un tipo de los procedimientos patentables es el que lleva a la fabricación de un producto, pero que existen otros que aun teniendo fines diferentes, igual son patentables:

“Los segundos (procedimientos) pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido”.

Más aún, esta misma definición de lo que es un “procedimiento patentable” fue dada más recientemente por el Manual Andino de Patentes, el cual también aplica su Despacho cuando lleva a cabo los exámenes de patentabilidad, al señalar:

“La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas

vivientes, cuando la legislación lo permite". Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Proceso 129-IP-2007, establece que un procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultado tangible, como se observa a continuación:

*<< En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones... que se encamina a la obtención de una cosa o **DE UN RESULTADO**". >>¹*

De lo anterior, se concluye que es igualmente patentable un procedimiento que se encamina a la obtención de una cosa (tangible) como a la obtención de un resultado o producto tal como un compuesto o una composición, como por ejemplo, suministrar métodos para controlar la vegetación indeseada.

Respetuosamente reiteramos al Despacho que el Tribunal es el único órgano de la Comunidad Andina con competencia para interpretar con autoridad la legislación andina y que sus decisiones son vinculantes para las Oficinas Nacionales, como garantía para los administrados de la aplicación uniforme del Derecho Comunitario.

Así entonces, se debe dar por superada esta objeción si se tiene en cuenta que la única autoridad con facultades para interpretar la normatividad comunitaria es el mencionado Tribunal y que la interpretación que el mismo haga de dichas normas es de obligatoria aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes, de acuerdo con el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

4.2.1 Aplicación extensiva de las excepciones consagradas en la Ley.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las excepciones consagradas en la ley, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógica ni extensivamente, veamos:

¹ Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2007, Proceso interno N° 2005-0078. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1586 de febrero 15 de 2008.

"En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición" Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

Por lo tanto, una vez revisados los puntos anteriores, es claro que el único fundamento que le queda a la Acción Oficial en la cual se sustentó la objeción del pliego reivindicatorio de la patente solicitada es la aplicación de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 y que al quedar demostrado que la presente invención consiste en un método y no se refiere a un uso como tal o a un segundo uso, la objeción formulada a este respecto debe desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno.

3.3 Argumentos a favor de 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 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.

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 el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

A este respecto, en vista del documento D1 el señor Examinador ha señalado que el penoxsulam puede ser combinado con uno o más ítems de una lista de más de 150 herbicidas y por lo tanto, el señor Examinador usa los documentos D2 y D3 para soportar su argumento.

Sin embargo, atentamente indicamos que mi representada ha demostrado (Tablas 1 a 6) que la combinación de dos direcciones de penoxsulam y glufosinato de amonio proporciona control de vegetación indeseada sinérgica (por ejemplo, pata de gallina, coquito de flor pequeña, monochoria, y junco japonés) en arroz de-sembrado húmedo.

Así, es importante señalar que las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud se encuentran dirigidas a esta combinación de dos direcciones en proporciones en peso donde se demostró el sinergismo.

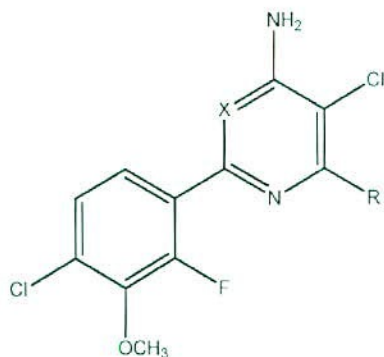
El documento D3 se encuentra dirigido a composiciones herbicidas en donde un componente esencial de la composición es un herbicida de la fórmula



De esta forma es claro que D3 no enseña o sugiere el uso de la combinación de dos direcciones de penoxsulam y glufosinato de amonio reivindicada. Por lo tanto, ni enseña ni sugiere que la combinación de dos direcciones es sinérgica. Además, es importante señalar que las reivindicaciones tal como han sido modificadas usan un lenguaje cerrado que limita los herbicidas presentes en la combinación a penoxsulam y

glufosinato de amonio. En consecuencia, el documento D3 no afecta el nivel inventivo de la presente invención.

Por otro lado, es importante mencionar que tanto el documento D2 como el documento D3 se encuentran dirigidos a composiciones herbicidas en donde un componente esencial de la composición es un herbicida de la fórmula, tal como se mencionó anteriormente:



Estas referencias no enseñan o sugieren, ya sean solas o en combinación, que las composiciones y métodos reivindicados, los cuales se encuentran limitados a combinaciones de dos direcciones de penoxsulam y glufosinato de amonio (que no contiene herbicida de la fórmula anterior) particularmente proporciones en peso, demostrarían el control de vegetación indeseada sinérgica. Aún menos mencionar que esas referencias sugieren que las composiciones y métodos reivindicados demostrarían control sinérgico de vegetación de *Cyperus*, *Echinochloa*, *Monchoria*, y *Schoenoplectus*.

Adicionalmente, amablemente ponemos de presente que D3 no enseña la sinergia entre penoxsulam y glufosinato de amonio ni los porcentajes en peso en los cuales ocurre la sinergia.

En efecto, debido a que la presente invención presenta un efecto sinérgico inesperado que no es enseñando ni sugerido por los documentos citados D1, D2 y D3, es claro que una persona versada en la materia no derivaría de manera obvia u evidente la presente invención a partir de las enseñanzas del estado de la técnica y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada. Lo anterior, si se tiene en cuenta que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere la sinergia de los compuestos penoxsulam y glufosinato de amonio, o de una base biológica o química objetivo para los resultados sinérgicos mostrados por la invención reivindicada y por lo

tanto, es claro que la presente invención representa un avance significativo sobre el estado de la técnica.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y que la composición acá reivindicada presenta un efecto del control de vegetación indeseada sinérgico, es decir el efecto técnico que produce la combinación es mayor que la suma de los efectos técnicos de los compuestos individuales, es claro que la presente invención se debe considerar patentable. Lo anterior, es evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo señalado por el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho con respecto a combinaciones no obvias, este mismo Instructivo en particular señala:

“Si las características técnicas combinadas producen un efecto técnico nuevo, es decir, si el efecto técnico que produce la combinación es mayor que la suma de los efectos técnicos de las características individuales, la invención tiene nivel inventivo. Es irrelevante si cada característica individual es total o parcialmente conocido”.

Por lo tanto, 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.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1, D2 y D3 del estado de la técnica citados por el Examinador.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, el documento D3, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador 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. 4619, 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.

De otro lado, 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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

REIVINDICACIONES

1. Una composición herbicida sinérgica que comprende (a) penoxsulam y (b) glufosinato de amonio, en donde la proporción en peso de penoxsulam a glufosinato de amonio es de 1:3.5 a 1:56.
2. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición comprende además un adyuvante o portador agrícolamente aceptable.
3. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición además comprende agua.
4. Un método para controlar la vegetación indeseada que comprende:
 - (a) obtener la composición de la reivindicación 1;
 - (b) poner en contacto a la vegetación o el área adyacente a la vegetación con la composición de la reivindicación 1; o
 - (c) aplicar pre-emergentemente la composición de la reivindicación 1 en tierra o agua.
5. El método de la reivindicación 4, en donde el método comprende poner en contacto a la vegetación o el área adyacente a la vegetación con la composición de la reivindicación 1.
6. El método de reivindicación 4, en donde el método comprende aplicar pre-emergentemente la composición de la reivindicación 1 en tierra o agua.
7. El método de reivindicación 4, en donde en (a) o (b), la composición se aplica al agua.
8. Un método de controlar vegetación indeseada que comprende:
 - (a) obtener penoxsulam y glufosinato de amonio;
 - (b) poner en contacto a la vegetación o el área adyacente a la vegetación con penoxsulam y glufosinato de amonio; o

(c) aplicar penoxsulam y glufosinato de amonio a la composición de la reivindicación 1 al suelo o agua, en donde el penoxsulam y glufosinato de amonio se ponen en contacto o se aplican en forma simultánea o secuencial.