

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-122215- -00004-0000

Fecha: 2015-10-08 16:36:03 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 10

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **14.122.215**
Asunto : Solicitud de patente para: **"COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE CONTIENE ÁCIDO DE 4-AMINO-3-CLORO-6-(4-CLORO-2-FLÚOR-3-METOXIFENIL) PIRIDINA-2-CARBOXÍLICO, O LOS DERIVADOS DEL MISMO Y FLUROXIPIR, O LOS DERIVADOS DEL MISMO"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 06 de Junio 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. **5699** notificado por fijación en lista el 02 de Junio de 2015.

2. Mediante memorial del 31 de Agosto de 2015 se solicitó oportunamente plazo para responder la acción oficial No. **5699**.

3. Mediante oficio No. **5699** 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 claridad del capítulo descriptivo y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 13 en vista de los documentos D1: US7314849 y D2: WO2009029518.

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:

"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) 317 385 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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 un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se ha modificado el pliego reivindicatorio de manera que se han eliminado las expresiones “una cantidad herbicidamente efectiva de”, “con respecto a la fracción del” y “agrícolamente aceptable”.
- Por otro lado, se ha eliminado la expresión “aproximadamente” del pliego reivindicatorio.
- Las reivindicaciones 14 a 21 han sido eliminadas, por lo tanto, las objeciones con respecto a dichas reivindicaciones en relación a usos de la invención ha sido superada.
- La materia de la reivindicación 7 y 9 ha sido incorporada en la reivindicación 1 y 6, respectivamente.

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.

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

A este respecto, amablemente señalamos al señor Examinador que la materia del presente pliego reivindicatorio se encuentra totalmente soportada en la descripción y por lo tanto, no es muy amplio. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que la composición herbicida objeto de la presente invención se encuentra caracterizado por un compuesto de fórmula (I) y la estructura de dicha fórmula se encuentra especificada en la

reivindicación 1. Además, se establece que los dos componentes esenciales de la composición son:

- el compuesto de fórmula (I) o ya sea un ácido carboxílico, una sal, un éster o una amida de dicho compuesto de fórmula (I),
- el compuesto fluroxipir o ya sea un ácido carboxílico, una sal, un éster o una amida de dicho compuesto fluroxipir.

En consecuencia, una persona versada en la materia entendería que la materia revelada en el pliego reivindicatorio no es tan amplia y por el contrario, es limitado y se encuentra debida y enteramente soportado en la descripción tal como se presentó originalmente. Así las cosas, la objeción por falta de concisión con respecto al pliego reivindicatorio se entiende por superada.

Por otro lado, con respecto a las expresiones "sal", "éster" y "amida" son claras para una persona del oficio normalmente versada en la materia, pues como se mencionó anteriormente, es claro que la sal, éster y amida se refieren a compuestos de la fórmula (I). Por lo tanto, no es necesario realizar alguna otra especificación o establecer otra definición de las mismas. Así mismo, la especificación de dichos términos se encuentra en las reivindicaciones 4 a 6, 9 y 10, por lo que se evidencia su claridad y concisión para una persona versada en la materia.

Adicionalmente, con respecto a la expresión "safener herbicida" de la reivindicación 2 se encuentra especificado en la reivindicación 3, en donde se define que el safener herbicida corresponde a cloquintocet mexilo o cloquintocet ácido. Además, amablemente ponemos de presente, que dicha expresión es clara para una persona del oficio normalmente versada en la materia, debido a que es conocida y muy usada en el campo de la invención. Por lo tanto, la objeción a este respecto ha sido superada.

Por último, en vista de la objeción del señor Examinador hacia la composición de las reivindicaciones 1 a 13, respetuosamente manifestamos que el Instructivo para Exámenes de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad establece lo siguiente: *"Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales."* En este sentido, atentamente señalamos que la composición objeto de protección de la presente invención, se encuentra clara y

adecuadamente definida, puesto que describe el componente correspondiente al compuesto activo apropiadamente. Así las cosas, las características técnicas esenciales de una composición pueden ser el ingrediente activo si éste es novedoso y da lugar a un efecto sorprendente o inesperado. Por lo tanto, no se requiere definir excipientes o ingredientes adicionales o proporciones de cada uno de los componentes. En consecuencia, dicha objeción ha sido superada.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

4.3 Descripción

Como se mencionó anteriormente, la materia del presente pliego reivindicatorio se encuentra clara, enteramente y debidamente soportada en la descripción tal como fue presentada originalmente. Así las cosas, la composición herbicida de la presente invención se encuentra caracterizada por un compuesto de fórmula (I) y la estructura de dicha fórmula se encuentra especificada en la reivindicación 1 y en la descripción. Además, se establece que los dos componentes esenciales de la composición son:

- el compuesto de fórmula (I) o ya sea un ácido carboxílico, una sal, un éster o una amida de dicho compuesto de fórmula (I),
- el compuesto fluroxipir o ya sea un ácido carboxílico, una sal, un éster o una amida de dicho compuesto fluroxipir.

En consecuencia, dichos compuestos o componentes de la composición reivindicada se encuentra debida y enteramente soportado en la descripción tal como se presentó originalmente.

Así, se considera que la descripción de la presente solicitud cumple con los requerimientos establecidos en el Artículo 28 de la Decisión 486 y que la objeción formulada por el Examinador se ve superada.

4.4 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:

En vista de la objeción elevada hacia la presente invención por falta de nivel inventivo por parte del señor Examinador, señalamos que tal como se mencionó anteriormente, la materia de la reivindicación 7 fue incorporada en la reivindicación 1 y la materia de la reivindicación 9 fue incorporada en la reivindicación 6. En otras palabras, en la composición de la reivindicación 1 independiente ahora se especifica que la relación por peso equivalente del ácido carboxílico (a) a (b) es desde, 1:1 hasta 1:62 y en la

composición de la reivindicación 6 ahora se especifica que la relación por peso equivalente del ácido carboxílico(a) a (b) es desde 1:1 hasta 1:62. De esta forma, es preciso indicar que ninguno de los documentos D1 o D2 citados por el señor Examinador divulga o sugiere esta relación o proporción.

Así mismo, es importante señalar que los datos proporcionados en la solicitud original tal como fue presentada ante su Despacho, muestra una mejora significativa en la eficacia para la mezcla de la reivindicación 1 en comparación con cada uno de los componentes de manera individual.

A este respecto, es muy importante tener en cuenta que en la página 1, línea 33 a página 2, línea 2 se menciona lo siguiente:

"La presente revelación se basa, en parte, en el descubrimiento de que el fluroxipir y ciertos ácidos piridina carboxílicos, ya conocidos individualmente por su eficacia herbicida, muestran un efecto sinérgico cuando se aplican en combinación."

Así mismo, las Tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en las páginas 21 a 25 de los ejemplos de la presente solicitud muestran el efecto sinérgico obtenido con la mezcla de los componentes a) y b) de la presente composición. En este sentido, la composición de la reivindicación 1 proporciona un control sinérgico en diferentes tipos de malezas después de 14, 29-63, 14-76, 13-56, 49-76, respectivamente, días de aplicación de la misma.

En efecto, debido a que la presente invención presenta un efecto sinérgico inesperado que no es enseñando ni sugerido por los documentos citados D1 y D2, 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 a) y b) de la reivindicación 1, 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 malezas 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 conocida".

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 y D2 del estado de la técnica citados por el Examinador.

4.5 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, 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.

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. 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. 5699, 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones

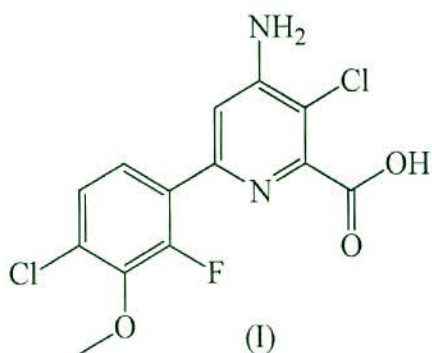
Señor Director,

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

COLO-10975-0841-0220-8
SGD\SGD\ID-283567\WPC10975
No. M-2015-283567\SGD

REIVINDICACIONES

1. Una composición que contiene (a) un compuesto de la fórmula (I):



o, ácido carboxílico, una sal, éster, o amida del mismo, y (b) fluroxipir, o, c ácido carboxílico, un éster, amida, o sal del mismo,

en donde la relación por peso equivalente del ácido carboxílico (a) a (b) es desde, 1:1 hasta 1:62.

2. La composición de la reivindicación 1, en la que la composición contiene además un safener herbicida.

3. La composición de la reivindicación 2, en la que el safener es cloquintocet mexilo, o cloquintocet ácido.

4. La composición de la reivindicación 1, donde (a) es un C₁-C₄, o bencil ester del compuesto de la fórmula (I).

5. La composición de la reivindicación 4, donde (a) es el éster de metilo del compuesto de la fórmula (I).

6. La composición de la reivindicación 5, donde (b) es fluroxipir meptilo, en donde la relación por peso equivalente del ácido carboxílico(a) a (b) es desde 1:1 hasta 1:62.

7. La composición de la reivindicación 1, donde la relación por peso equivalente del ácido carboxílico(a) a (b) es desde 1:3 hasta 1:31.

8. La composición de la reivindicación 6, donde la relación por peso equivalente del ácido carboxílico(a) a (b) es desde 1:3 hasta 1:31.

9. La composición de la reivindicación 1, donde (a) es la sal de trietilamonio del compuesto de la fórmula (I).

10. La composición de la reivindicación 9, donde (b) es fluroxipir meptilo.

11. La composición de la reivindicación 10, donde la relación por peso equivalente del ácido carboxílico (a) a (b) es desde 1:6 hasta 1:17.