

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-103.987

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE CONTIENEN AMIDAS DE ÁCIDO N-(1,3,4-OXADIAZOL-2-IL)-ARILCARBOXÍLICO”.

Solicitante: BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

Nuestra Ref.: P2016/000039

RESPUESTA AL OFICIO No. 6036, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 021 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se realizan los siguientes cambios:

- se limitan las definiciones de los sustituyentes A, R, X, Y, Z, R¹ – R⁴, en el componente A de la composición de la Reivindicación 1, de acuerdo con las definiciones de la antigua Reivindicación 3;
- se eliminan las Reivindicaciones 2 y 3 y 7-9;
- las nuevas Reivindicaciones 2 – 4 corresponden con las antiguas Reivindicaciones 4 – 6 respectivamente;
- se reemplaza la expresión “uno o más” por “un”, a lo largo de todo el Capítulo Reivindicatorio.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original, por el contrario, éstas corresponden a una franca limitación de la materia reivindicada.

2. a- La Examinadora señala que se deben adjuntar el poder y la copia del documento de cesión.

b- Considero superada la anterior objeción en tanto el poder otorgado al apoderado se anexa al presente escrito. Adicionalmente, en cuanto al documento de Cesión, me permito resaltar que dicho documento fue aportado bajo la Regla 4.17 del PCT. Sin embargo para facilitar el trámite, me permito adjuntar nuevamente la declaración presentada.

3. a- La Examinadora argumenta que el resumen de la solicitud no permite precisar el objeto de la invención, por lo cual solicita que se adecúe para que contenga los elementos característicos, indicar el campo de aplicación, para comprender el carácter técnico, además del objeto de la invención.

b- Conforme con la sugerencia de la Examinadora, se anexa a la presente un resumen modificado, el cual consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente que permite precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación. Por lo tanto, considero superada la anterior objeción.

4. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 7 a 9 enseñan un método que comprende una etapa que consiste en solo aplicar y esto corresponde a la forma de usar la composición reclamada en la Reivindicación 1. Por lo tanto, si la única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación corresponde a su forma de uso y estas reivindicaciones no son patentables.
- las definiciones de los radicales R, X, Y, Z, R¹, R^{a2}, hacen referencia a diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos. La Examinadora sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los compuestos que se encuentran debidamente sustentados;
- solo se mencionan los componentes de la composición. Las composiciones deben definirse por sus componentes y proporciones;

- el uso de expresiones como “*uno o más*” precediendo una característica no es limitativo y no permite delimitar el alcance de la reivindicación.

b- En respuesta a las objeciones de la Examinadora, me permito llamar la atención sobre las modificaciones realizadas al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo mencioné en el numeral 1 del presente escrito, en el cual se eliminaron las Reivindicaciones 7 a 9, con lo cual considero superada la objeción en relación con materia excluida de patentabilidad. De igual manera, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se limitó la definición de los sustituyentes A, R, X, Y, Z, R¹ – R⁴ y se reemplazó la expresión “*uno o más*” por “*un*”, de manera que considero superadas las objeciones respecto a la concisión y claridad del Capítulo Reivindicatorio, ya que éste se encuentra debidamente sustentado en el Capítulo Descriptivo, cumpliendo así con lo establecido en el Art. 30 de la D 486.

Finalmente, en relación con las composiciones, me permito señalar respetuosamente que las composiciones herbicidas de la Reivindicación 1 comprenden una novedosa e inventiva composición que comprende una combinación de (A) compuestos herbicidas del grupo de las N–(1,3,4–oxadiazol–2–il)arilcarboxamidas, junto con (B) otros herbicidas, y opcionalmente (C) protectores, en donde se incrementa la eficacia contra plantas dañinas y/o selectividad de los herbicidas con respecto a importantes plantas de cultivo.

Las cantidades del componente (A) de fórmula general (I) y de (B) y opcionalmente de (C) que son óptimas en cada caso dependen del tipo de herbicida (A) y (B) y opcionalmente de protector (C) usado y de la naturaleza de las plantas por tratar y se pueden determinar en cada caso individual por medio de simples ensayos preliminares de rutina.

Por tanto, la persona medianamente versada en la materia, sobre la base de su conocimiento general en las técnicas de formulación y la información que surge de la presente solicitud, sin experimentación indebida, sabría qué cantidades de componente (A), (B) y opcionalmente (C) adecuadas utilizar para formular la composición herbicida adecuada de acuerdo con las plantas a tratar.

Así pues, considero que limitar las reivindicaciones tal como lo requiere la Examinadora, indicando las cantidades de cada componente en la composición, constituye una restricción excesiva e indebida del legítimo derecho del inventor sobre su invención.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado;
 Resumen Modificado;
 Poder.
 Declaración de inventores bajo la Regla 4.17 del PCT