

Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 16.147.134

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Pirrolidinonas Herbicidas"

Solicitante: E.I. Du Pont De Nemours and Company

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, OFICIO NO. 10511 (EXAMEN DE FORMA)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado el 16 de noviembre de 2016:

1. Respuesta a las observaciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones relativas a un uso

Su Despacho establece que la reivindicación 13, referente a un método para controlar crecimiento de vegetación, se refiere a un uso, la cual no es patentable, de acuerdo con el artículo 14.

Con el objeto de atender a la anterior observación la reivindicación 13 se canceló.

1.2 Claridad de la solicitud

1.2.1 Reivindicaciones 1, 9 a 12

Al parecer el examinador no término la observación para las reivindicaciones 1,9 a 12 ya que solo menciona:

"Las reivindicaciones 1,9 a 12, emplean los términos "opcionalmente", "al menos un"

Aunque el examinador no ha hecho ninguna observación, mi representada efectúo los siguientes cambios:

El término "opcionalmente sustituido" se cambió por "sustituido o no sustituido". Este cambio está sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada, página 25.

Con respecto a los numerales b), d) y f) de la reivindicación 1, éste término se cambio por la limitación numérica congruente con el número del los sitios disponibles para la sustitución.

En la reivindicación 9 se cambió el término "al menos" por el rango de ingredientes adicionales de uno a nueve con base en la formulación revelada en el ejemplo J, página 383 de la memoria descriptiva originalmente presentada.

Con relación a la reivindicación 12, dicho término fue cancelado lo que hace que el límite superior sea igual a uno.

1.2.2 Reivindicaciones 1, 2,5 y 6

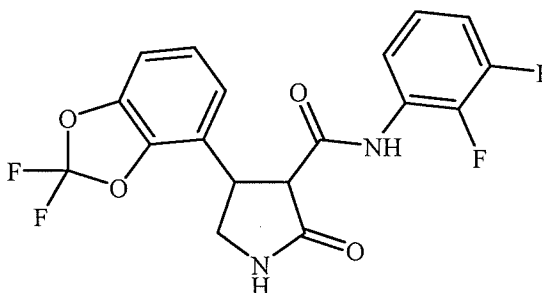
Su Despacho menciona que las reivindicaciones 1,2,5 y 6 no son concisas porque las definiciones de los sustituyentes Q^1 , Q^2 , R^9 , R^{11} , G^2 , G^1 , R^{13} , R^{14} que se emplean corresponden a grupos funcionales: "anillo heterocíclico completamente insaturado de 5 a 6 miembros, o un sistema de anillo bicíclico heteroaromático de 8 a 10 miembros",

"alquilaminocarbonilo de C2-C6, dialquilaminocarbonilo de C3-C10, cicloalquilsulfonilo de C1-C6, alquilamino sulfonilo de C1-C6, alcoxicarbonilo de C2-C8 entre otros grupos funcionales y no un componente como tal, obteniéndose un número indefinido de compuestos que no están soportados en la descripción.

El examinador requiere que se restrinja la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir que se encuentran debidamente sustentados.

Con relación a la anterior observación, mi representada considera que el capítulo reivindicatorio es claro y conciso. Además, existe en la memoria descriptiva de la solicitud en estudio un número bastante amplio de compuestos como se prepararon y ensayaron (351) los cuales soportan el alcance de las reivindicaciones. Las reivindicaciones tal como fueron presentadas definen las expectativas y límites de lo que el solicitante considera que es su invención.

En la memoria descriptiva se encuentran varios ejemplos de los compuestos preparados que contienen la materia objeto que el examinador afirma como no preparada ni ensayada. Como un ejemplo, el compuesto # 62 en la página 444 contiene un Q¹ que es un anillo de 9 miembros, por ejemplo, 1,3-benzodioxol-5-il (2,2-di-F) tal como se muestra a continuación;



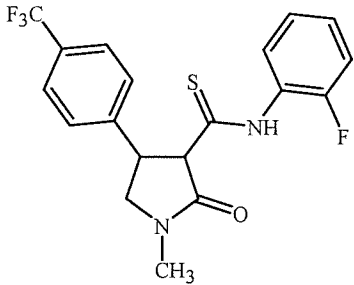
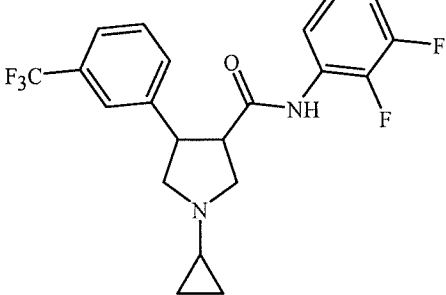
Este compuesto muestra una actividad biológica en la Tabla A de valores de 500 y 125 g/ha tanto para el tratamiento posterior a la emergencia y antes de la emergencia en múltiples especies de malezas.

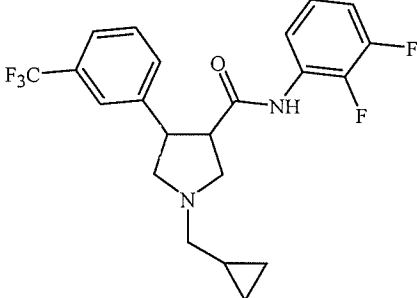
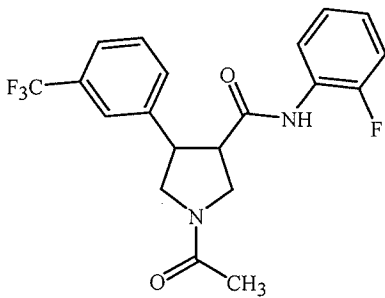
Le hacemos notar a su Despacho que en la fase internacional la oficina europea de patentes (que actúo como autoridad de la búsqueda internacional) afirmó que las reivindicaciones no podrían considerarse inventivas para todo el alcance de las reivindicaciones. En respuesta, mi representada incluyó la siguiente información que sustenta claramente el alcance de las reivindicaciones:

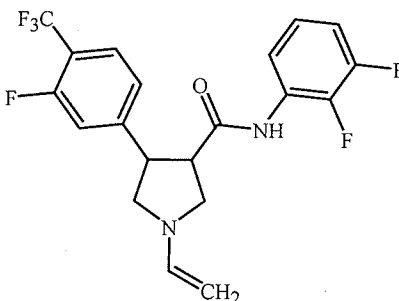
"Los siguientes compuestos fueron ensayados como se describe en la descripción tal como fue presentada en la Tabla A página 464 con los valores listados.

Se hace notar que los valores para el zorro gigante (Setaria faberii) se reporta aquí a 500 y 125 g/ha.

El compuesto A es un compuesto de Formula 1 con Y² siendo S. Los compuestos B, C, D y E son todos compuestos de Formula 1 con R¹ siendo ciclopropil, ciclopropilmetil, acetil, y alilo respectivamente.

			
<i>Ensayo</i>	<i>Tasa (ppm)</i>	<i>Compuesto A</i>	<i>Compuesto B</i>
<i>Después</i>	500	80	80
	125	80	80
<i>Antes</i>	500	90	90
	125	90	90

			
<i>Ensayo</i>	<i>Valores (ppm)</i>	<i>Compuesto C</i>	<i>Compuesto D</i>
<i>Posterior</i>	500	80	90
	125	40	90
<i>Antes</i>	500	90	90
	125	90	90

		
<i>Ensayo</i>	<i>Valores (ppm)</i>	<i>Compuesto E</i>
<i>Después</i>	500	60
	125	40
<i>Antes</i>	500	90
	125	90

1.2.3 Reivindicaciones 1,3,5,6 y 7

El examinador establece que las reivindicaciones 1,3,5, 6 y 7 no son concisas porque se emplea el conector "o" lo cual indica que es alternativo utilizar uno u otra opción. Se requiere al solicitante cambiarlo por un término concreto.

Al respecto, mi representada manifiesta que esta observación es confusa y no se entiende, ya que el término "o" se utilizó para definir sustituyentes alternativos para una variable dada y es un término que en el lenguaje de las reivindicaciones es utilizado universalmente. Además, el término "o" se utilizó en todas las reivindicaciones 1 a 7, no

solamente en las reivindicaciones citadas por el examinador. Este término se define claramente en la memoria descriptiva en la página 13.

1.2.4 Reivindicaciones 9 y 10

Su Despacho establece que las reivindicaciones 9, 10, definen la composición por su función o actividad: "surfactantes", "diluyentes sólidos", "diluyentes líquidos", "ingrediente activo", "herbicidas", "protectores de herbicidas", y no por un componente como tal, generando infinitas posibilidades que no tienen soporte en la descripción

Aunque los términos citados son bien reconocidos por la persona medianamente experta en la materia, se hace notar al examinador que en la descripción de la solicitud de da una explicación adicional:

- El término "surfactante" se definió como aniónico, términos reconocidos en la industria.
- El término "diluyente sólido" se define en la página 370 de la memoria descriptiva originalmente presentada.
- El término "diluyente líquido" se define en la página 370 de la memoria descriptiva originalmente presentada.

En la reivindicación 10 se agregó la lista de "otros herbicidas" (ver página 413 de la descripción de la solicitud) y protectores de herbicidas (ver página 406 de la descripción de la solicitud).

1.2.4 Reivindicaciones 10

Su Despacho menciona que la reivindicación 10, emplea el adverbio de cantidad "además" el cual da pie a múltiples componentes adicionales de la composición, si dichos componentes hacen parte de las características esenciales de la composición, todos deben ser mencionados en la reivindicación 9, que es la independiente y tienen las características esenciales de la composición herbicida.

Aunque no es claro a lo que se refiere el examinador, mi representada borró el término "además", por lo que considera que con esta modificación se da por superada la anterior observación.

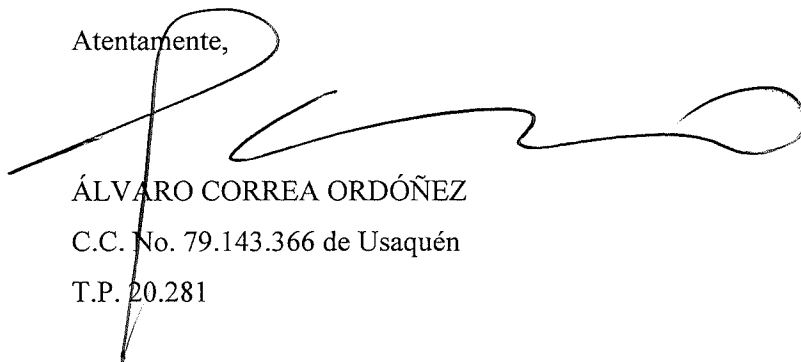
El examinador podrá notar que el capítulo modificado que ahora se presenta con este escrito consta de 12 reivindicaciones.

2. Formato PCT/IB/306

Se presenta copia del formato PCT/IB/306 donde se incluye la dirección actualizada del inventor Satterfield.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se continúe con el trámite de la presente solicitud de patente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C. No. 79.143.366 de Usaquén

T.P. 20.281

Anexos: - Copia del formato PCT IB 306
 - Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 12 reivindicaciones

