

P-4073

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-004.175**

Solicitud de patente a nombre de **DOW AGROSCIENCES LLC**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 15 de julio de 2015, de la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, domiciliada en Indianápolis, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **498** notificado por comunicación electrónica el 18 de enero de 2017, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar que el solicitante se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante del recurso presentado el 15 de julio de 2015 en contra de la Resolución No. 28577 emitida el 29 de mayo de 2015 por el Superintendente de Industria y Comercio.

De esta forma, el solicitante se reafirma en las reivindicaciones 1 a 3 presentadas el 15 de julio de 2015 junto con el recurso y solicita que sean tenidos en cuenta los siguientes argumentos, así como los presentados durante el trámite de la solicitud, que demuestran que la solicitud cumple a cabalidad con los requisitos de claridad y nivel inventivo.

1. Claridad de la solicitud

El examinador indica en su informe técnico que la reivindicación 3 carece de claridad debido a incluye los términos “*adyuvante*” y “*portador agrícolamente aceptable*”, considerados por el examinador como no concisos. Además, según el examinador, los otros componentes de la composición mencionados en la reivindicación 3, deben ser descritos en la reivindicación independiente 1.

A este respecto, es deseo del solicitante indicar que no considera necesaria la limitación adicional de los términos “*adyuvante*” y “*portador agrícolamente aceptable*”, ya que, como se indica en la descripción “*los adyuvantes y vehículos agrícolas adecuados que son útiles en la preparación de las mezclas herbicidas de la invención son bien conocidos por los expertos en la técnica*”

(ver página 12 de la descripción). No se considera pertinente una definición adicional de estos términos en las reivindicaciones dependientes, ya que lo que el solicitante reclama protección para una composición herbicida que comprende penoxulam y pendimentalina en proporciones específicas, la cual es novedosa e inventiva sin necesidad de la presencia en esta de dichos componentes adicionales.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el capítulo reivindicatorio que incluye 3 reivindicaciones se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

2. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 3 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos US20060183637 (D1) y US6673748 (D2).

A este respecto, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo NO es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta la anterior definición, se solicita que se tengan en cuenta los siguientes argumentos, así como los presentados en el recurso presentado el 15 de julio de 2015 en contra de la Resolución No. 28577 emitida el 29 de mayo de 2015, que demuestran el nivel inventivo de la composición que se reclama.

Al revisar detalladamente el documento D1 citado por el examinador, se encuentra que este describe la utilización de penoxsulam para el control de malezas y juncias de hoja ancha en césped y en suelos y huertos de vid. Además, el documento D1 describe que el penoxsulam puede ser con-administrado con un segundo ingrediente activo. Sin embargo, la lista de posibles segundos ingredientes activos contiene varios cientos de compuestos. El documento D1 no indica una preferencia específica por la pendimentalina. Adicionalmente, **el documento D1 describe de manera general que**

se pueden generar respuestas sinérgicas, sin embargo, no existe en dicha anterioridad alguna enseñanza acerca del efecto sinérgico obtenido por la mezcla de penoxsulam con pendimentalina, mucho menos en las proporciones especificadas en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

Por otra parte, en cuanto al documento D2, el examinador lo cita para hacer referencia a composiciones sinérgicas de pendimentalina con compuestos herbicidas. Sin embargo, de la lectura de dicho documento, no es claro como este documento es relevante para el objeto de la presente invención.

El documento D2 describe mezclas sinérgicas de compuestos dinitroanilina e imidazolina. Se reconoce que el compuesto dinitroanilina incluye pendimentalina. Sin embargo, penoxsulam no es un miembro de alguna de estas clases. No es posible extrapolar resultados sinérgicos de la forma en la que lo realiza el examinador, ya que un experto normalmente versada en el campo técnico de las formulaciones debe reconocer que la sinergia es impredecible y no se puede extrapolar sinergia de una mezcla a partir de otra mezcla.

Es deseo del solicitante llamar la atención del examinador sobre los ejemplos de trabajo presentados en la descripción de la solicitud. Específicamente, los Cuadros 1 y 2 de la descripción muestran actividad cuando la mezcla es aplicada en etapa pre-emergente en sembrados de arroz. Se muestran tres malezas diferentes. El Cuadro 3 muestra la actividad cuando la mezcla se aplica en etapa pre-emergente a los cultivos de árbol perenne. Como puede notar el examinador, de los resultados de los ensayos es claro que la aplicación en conjunto de penoxsulam y pendimentalina logra un mayor control de las especies *Echinochloa colonum*, *Ischaemum rugosum* y *Alopecurus myosuroides* en comparación con los que se obtiene para los compuestos aplicados de manera individual. Estos resultados de sinergia entre los dos componentes son sorprendentes y no pudieran ser anticipados por una persona del oficio normalmente versada en la técnica a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, y los conocimientos generales descritos en el estado de la técnica.

De esta forma, es claro el efecto técnico sorprendente de la presente invención. Se resalta que el examinador no debe pasar por alto dicho efecto técnico inesperado y además no puede tomar una posición personal, ya que debe demostrar con claridad y soporte que la invención reivindicada resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en vista de los conocimientos y el estado de la técnica disponibles al momento de buscar una solución al problema técnico de la solicitud. De lo

contrario, estará aplicando un estudio en retrospectiva, ya que partirá de la solución propuesta y desde la cual, todo acercamiento resultará obvio.

Un estudio en retrospectiva no está permitido, tal como establece la Guía para el Estudio de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, en las páginas 137 y 138:

*“Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes **debe evitar** el uso de un análisis ex post facto de este tipo.*

*Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada **deben** proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.*

Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si la persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera estado motivada a combinar los documentos del estado de la técnica es la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

*En cualquier caso, el examinador de patentes **deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad.** Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante”*

(El énfasis es nuestro)

El examinador debe entonces dar el valor justo a los argumentos y pruebas que se han presentado (incluyendo los resultados experimentales de la descripción), los cuales demuestran claramente **un efecto técnico inesperado, evidencia de nivel inventivo de una solicitud de patente.**

Además, se desea indicar que establecer como regla que llegar a una composición con un efecto técnico mejorado a partir de elementos que existen en el estado de la técnica (a pesar de que el estado de la técnica no lo sugiera) es obvio, es ir en contravía de lo establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando señala:

“En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

*En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que, para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los **inventos químicos y biotecnológicos** sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo **no puede ser elaborado con criterios generales**, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.”*
(Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001, el énfasis es nuestro).

Por lo tanto, es claro que, aunque existan prácticas en el arte, sus resultados no son siempre obvios, debido a que pueden presentarse obstáculos o problemas técnicos asociados que requerirán de esfuerzo inventivo para ser solucionados. El examinador de la presente solicitud alega la falta de nivel de invención sin demostrar claramente las razones por las que una persona del oficio versada en la técnica hubiera estado motivada a i) combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D2, y ii) hubiera podido predecir el efecto sinérgico entre los componentes penoxsulam y pendimentalina.

En consecuencia, es claro que la composición de la presente solicitud tiene nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2, y no fue obvio en lo absoluto para un experto desarrollar el producto que se propone.

Así, se demuestra que la presente invención definida en la reivindicación 1, y sus reivindicaciones dependientes 2 y 3, cumplen con el requisito de nivel inventivo según los lineamientos del artículo 18 de la decisión 486/00.

3. Concesión de solicitudes equivalentes en otras jurisdicciones

Adicional a los anteriores argumentos, es deseo del solicitante indicar que para la solicitud de patente equivalente en Europa No. 12803265.3 ha sido emitido recientemente una

Intención de Concesión, resaltando que en el trámite de dicha solicitud fue tenido en cuenta el mismo documento D1 citado por el examinador colombiano. Se presenta adjunto al presente memorial copia de la Notificación de Intención de Concesión y reivindicaciones concedidas para la solicitud en Europa No. 12803265.3.

De esta forma, aunque el solicitante reconoce la independencia de cada oficina de patentes, indica que le resulta sorprendente que otras oficinas de patentes hayan reconocido los requisitos de patentabilidad para la invención reclamada, mientras únicamente la Superintendencia de industria y Comercio se aleja de tal opinión, siendo la novedad, el nivel inventivo y la aplicabilidad industrial conceptos totalmente universales.

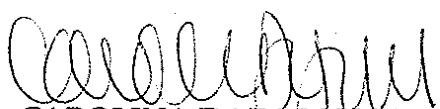
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: *“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos”*, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

4. Anexos

- 4.1 Notificación de Intención de Concesión emitido en la solicitud equivalente en Europa No. 12803265.3
- 4.2 Reivindicaciones concedidas en la solicitud equivalente en Europa No. 12803265.3

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co