

Asia Pacifico

Bangkok
Hanói
Ho Chi Minh
Hong Kong
Kuala Lumpur*
Manila*
Melbourne
Pekín
Shanghai
Sidney
Singapur
Taipéi
Tokio
Yakarta*

Europa, Medio
Oriente y África

Abu Dabi
Almaty
Amberes
Ámsterdam
Baréin
Bakú
Barcelona
Berlín
Bruselas
Budapest
Casablanca
Doha
Düsseldorf
El Cairo
Estambul
Estocolmo
Fráncfort
Ginebra
Johannesburgo
Kiev
Londres
Luxemburgo
Madrid
Milán
Moscú
Múnich
París
Praga
Riad
Roma
S. Petersburgo
Varsovia
Viena
Zúrich

Latinoamérica

Bogotá
Brasilia*
Buenos Aires
Caracas
Guadalajara
Juárez
Lima
México, D.F.
Monterrey
Porto Alegre*
Río de Janeiro*
Santiago
Sao Paulo*
Tijuana
Valencia

Norteamérica

Chicago
Dallas
Houston
Miami
Nueva York
Palo Alto
San Francisco
Toronto
Washington, D.C.

* Firma Asociada

Doctor José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente Núm. **NC2017/0012518**

Solicitud de Patente de Invención titulada: *“Derivados de 2-(feniloxi o feniltio)pirimidina como herbicidas”*

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

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO No. 524 EXAMEN DE FORMA**

JUAN PABLO CONCHA DELGADO, 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 legal:

1. **Reivindicaciones relativas a un uso**

La examinadora menciona que la única etapa de las reivindicaciones 15 y 16 corresponden a una aplicación y por tanto a la forma de usar el compuesto, por lo que afirma que dichas reivindicaciones no son patentables de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486).

Con respecto a lo anterior, el solicitante respetuosamente está en desacuerdo con la examinadora ya que se está malinterpretando el sentido y finalidad de las reivindicaciones.

Dichas reivindicaciones no pretenden reclamar el uso del compuesto de la invención sino un método para controlar el crecimiento de vegetación no deseada. Dichas reivindicaciones de método contienen la etapa de contactar.

Por lo tanto, al reivindicarse un método y no un uso, es claro que dichas reivindicaciones son materia patentable de acuerdo al artículo 14 de la Decisión 486.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente que se retire la anterior observación.

2. Claridad de las reivindicaciones

- 2.1 La examinadora afirma que las reivindicaciones 10 a 11 y 12 a 14 no son claras porque no se mencionan las proporciones en que se encuentran cada uno de sus componentes y aunque su preámbulo es diferente, tienen las mismas características esenciales.

A este respecto, el solicitante manifiesta que las reivindicaciones objetadas son completamente claras para una persona versada en la materia, ya que la memoria descriptiva proporciona la suficiente información para la correcta reproducción de las reivindicaciones, y no es necesario incluir limitaciones adicionales.

Por otra parte, las reivindicaciones objetadas por la examinadora no corresponden a la misma materia, sino a realizaciones preferentes de la invención reclamadas en reivindicaciones dependientes, que contrario a restar claridad, permiten diferenciar la invención del estado del arte.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se retire la anterior observación.

- 2.2 La examinadora afirma que la reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de los radicales R1, R2, R3, R4, R5, R6a, R6b, R7, R8, R9a, R9b, R10, R11a, R11b, R12, R13, R14, R15 Z hacen referencia a varios y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

El solicitante se encuentra en desacuerdo con la examinadora debido a que las definiciones de los sustituyentes de la presente invención ya corresponden a una "generalización razonable" de la materia debidamente sustentada en la descripción.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se retire la anterior observación.

- 2.3 La examinadora menciona que el capítulo reivindicatorio no es conciso porque emplea términos que definen los componentes por su función o actividad, pero no por una estructura química o nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la descripción.

A este respecto, el solicitante aclara que las expresiones objetadas por su Despacho son del común conocimiento de la persona medianamente experta en la técnica. Por lo tanto, está en la capacidad de claramente entender e identificar el alcance la de materia reclamada, teniendo en cuenta lo revelado en la memoria descriptiva.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se retire la anterior observación.

- 2.4 La examinadora menciona que el capítulo reivindicatorio no es conciso debido al uso del término "al menos" ya que el mismo no es limitativo y hace opcional las características.

En relación con lo anterior, el solicitante está en desacuerdo con esta objeción ya que el término "al menos" no debe ser leído aislado, sino en el contexto de la invención,

Ésta es una expresión que tiene un muy amplio uso en el lenguaje de patentes a nivel mundial y es aceptada de manera generalizada.

Al leer dicha expresión dentro de las reivindicaciones es posible para el lector entender de manera clara el alcance y límite del mismo.

Además contrario a lo afirmado por la examinadora, este término de ninguna manera hace opcional la característica que acompaña. La característica acompañada por el término no es opcional, es claramente necesaria y obligatoria, lo que sí puede variar es la cantidad (rango) para dicha característica.

A este respecto me permito anotar la observación que aparece en la Guía para el Examen de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad utilizada por ese Despacho en donde se dice que: "El examinador presentará una objeción cuando las reivindicaciones incluyan términos imprecisos del tipo "aproximadamente",

“alrededor de”, “opcionalmente” ya que en ese caso el alcance y ámbito de protección de la reivindicación deja de ser precisa, y no permite una comparación con el estado de la técnica. Se pueden permitir características no esenciales, cuando esté justificado y siempre y cuando permitan distinguir el estado de la técnica, sin ambigüedad.

Por las mismas razones no se admiten términos relativos del tipo “mayor”, “delgado”, “fuerte, ya que no tienen un significado preciso. En ningún caso estos términos se pueden utilizar para distinguir la invención del estado de la técnica. En estos casos, el examinador requerirá que estas expresiones se sustituyan por términos precisos, o rangos concretos de valores. La pregunta que sigue es si la expresión o término “al menos” es no precisa o hace opcional las características técnicas en vista de que no aparece mencionada en dicha Guía.

Revisemos entonces el significado de la expresión. El Diccionario Prehispánico de dudas de la Real Academia define la expresión “al menos” de la siguiente forma:

“al menos, a lo menos. Locuciones adverbiales que introducen una rectificación o salvedad a lo que se acaba de decir: «No aparecían por allí casi nunca, al menos que yo recuerde» (Mendicutti Palomo [Esp. 1991]); «Eran [las estatuas] de gestos feos y disformes; a lo menos, l[a]s que yo he visto, todas eran así» (DHoy [Ec.] 12.12.96). También significan ‘aunque solo sea, como mínimo’: «Ahora déjame, al menos, morir en paz» (Gasulla Culminación [Arg. 1975]); «En cada comuna existirá, a lo menos, una Oficina Inscriptora» (Hoy [Chile] 27.10-2.11.97). De las dos, la más usada es al menos. Ambas son equivalentes de por lo menos.”.

Y en cuanto a la definición de la palabra salvedad el Diccionario de la real Academia lo define como:

“Razonamiento o advertencia que se emplea como excusa, descargo, limitación o cortapisa de lo que se va a decir o hacer.”

Por su parte el Diccionario de uso del español María Moliner establece lo siguiente en relación con la expresión “al menos”:

“Expresa la restricción a un mínimo de un algo que se pide.” Y luego dice: “Cuando menos, por lo menos → Expresiones *restrictivas.”

De acuerdo con lo anterior es claro que tenemos que la expresión “al menos” es una expresión que introduce **una limitación o restricción**. Cómo puede entonces una expresión que introduce una limitación o restricción ser imprecisa ?. Dicho de otra forma cómo algo que está limitado puede ser indefinido ?. (La Real academia define la palabra impreciso como indefinido).

Esta claro que hay una abierta y clara contradicción. Esta contradicción lo que muestra de manera categórica es que la expresión “al menos” no es de ninguna manera una expresión imprecisa. De hecho hace lo contrario: limita o restringe.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a su Despacho aceptar el término "al menos", el cual introduce una limitación o restricción en la reivindicación.

Teniendo en cuenta que la presente solicitud de patente cumple a cabalidad con los requisitos formales previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, solicito se continúe con el trámite de la presente solicitud de patente que corresponde a la publicación de la solicitud.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA

C.C. 80.416.654

TP. 80.677