

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Una composición herbicida que comprende (A) metobromuron o su sal, y (B) al menos un compuesto herbicida seleccionado del grupo que consiste en pendimetalina y trifluralina o su éster de alquilo o su sal, en donde la proporción de mezcla de (A) a pendimetalina es de 4:1 a 1:1 por la relación en peso, y la proporción de mezcla de (A) a trifluralina es de 1.26:1 a 1:1.78 por la relación en peso.

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2017/0002773

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIÓN HERBICIDA

Solicitante: ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

Fecha de solicitud: 23 DE MARZO DE 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado/a de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 11043, notificado por fijación en lista el 17 de septiembre de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporté un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 5 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 2 a 9; y
- se limitó el componente (B) de la nueva Reivindicación 1 a un grupo formado por pendimetalina y trifluralina, limitando las proporciones de la mezcla para cada uno de estos componentes en relación con el componente (A), lo cual encuentra soporte en la antigua Reivindicación 2 y en los ejemplos descritos en la presente solicitud.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC., 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS

El Examinador señala que las Reivindicaciones 3, 4, 5, 8 y 9 corresponden a usos debido a que la etapa esencial del método reclamado es la de aplicar una composición. En respuesta me permito señalar que las Reivindicaciones 2 a 9 fueron eliminadas del Capítulo Reivindicatorio Modificado, tal y como lo mencioné anteriormente. Por lo tanto, considero superada la objeción al respecto.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE UNIDAD DE INVENCION

El Examinador señala que la presente invención no tiene unidad de invención, ya que el elemento en común que relaciona todas las combinaciones no es nuevo y las moléculas que comprenden la definición de (B) en la Reivindicación 1 no son estructuralmente similares. Así entonces, el Examinador define 10 grupos inventivos de acuerdo a los tipos de herbicidas, entre los cuales algunos se encuentran anticipados por diferentes documentos como sigue:

Grupo inventivo	componentes	Documentos que afectan la patentabilidad
1	Composiciones en donde (B) es clorprofam (Herbicida carbanilato)	Ninguno
2	Composiciones en donde (B) S-metolacoloro o flufenacet (Herbicida anilida)	Ninguno
3	Composiciones en donde (B) es piroxasulfona; (Herbicida oxazol/pirazol)	AU2012202064 (D1) (Afecta el nivel inventivo)
4	Composiciones en donde (B) es nicosulfuron (Herbicida sulfonilurea)	US2013085065 (D2) (Afecta el nivel inventivo)

5	Composiciones en donde (B) es fluazifop-p-butil (Herbicida ariloxifeniloxi)	Artículo 1 ¹ (D3) (Afecta la novedad)
6	Composiciones en donde (B) es prometrina (Herbicida metiltiotriazina)	HU202721 (D4) Artículo 2 ² (D5) (Afectan la novedad)
7	Composiciones en donde (B) es ioxinil (Herbicida nitrilo)	Ninguno
8	Composiciones en donde (B) es pendimetalina o trifluralina (Herbicida dinitroanilina)	Artículo 3 ³ (D6) Artículo 4 ⁴ (D7) (Afectan la novedad)
9	Composiciones en donde (B) es prosulfocarb o tiobencarb (Herbicida tiocarbamato)	Ninguno
10	Composiciones en donde (B) es clorprofam (Herbicida inadnodiona)	Ninguno

En respuesta, me permito señalar que la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al grupo inventivo 8, el cual se refiere a una composición herbicida que comprende (A) metobromuron o su sal, y (B) al menos un compuesto herbicida seleccionado del grupo que consiste en pendimetalina y trifluralina. Por todo lo anterior, solicito que se tenga esta objeción como superada.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

La Examinadora considera el siguiente documento como relevante en la evaluación de patentabilidad del grupo inventivo 3 de la presente invención:

¹ R. Mordalski et al., «Broadleaf weed and grass weed control in common borage (*Borago officinalis* L.)», *Progress in plant protection* 43, n.º 2 (2003): 825-28.

² Lazlo Hoffmann, «Weed control in peas», *Novenyvedelem* 29, n.º 1-2 (1993): 63-67.

³ S. Angelova, «Residual effect of some methods for weed control in beans on the following wheat crop», *Rasteniyeudni Nauki* 15, n.º 9-10 (s. f.): 205-11.

⁴ S. T. O. Lagoke, A. H. Choudharyand, y D. J. Chandra-Singh, «Chemical Weed Control in Rainfed Cowpea (*Vigna Unguiculata* (L.) Walp) in the Guinea Savanna Zone of Nigeria», *Weed Research* 22, n.º 1 (febrero de 1982): 17-22, <https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1982.tb00138.x>.

D1, referido al documento AU2012202064 titulado “*Herbicide composition*” que divulga específicamente una composición herbicida que comprende el Componente A que es 3-[(5-difluorometoxi-1-metil-3-trifluorometilpirazol-4-il)metilsulfonil]-4,5-dihidro-5,5-dimetilisoxazol o sus sales, y el Componente B que es al menos un compuesto seleccionado del grupo que consiste en metobromuron entre otros, como ingredientes activos.

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador señala que el grupo inventivo 8, tal y como se definió anteriormente, de la presente invención carece de novedad a la luz de los documentos “*Residual effect of some methods for weed control in beans on the following wheat crop*” (D6) y “*Chemical Weed Control in Rainfed Cowpea (Vigna Unguiculata (L.) Walp) in the Guinea Savanna Zone of Nigeria*” (D7). Sin embargo, me permito señalar que el Examinador no hace ningún comentario respecto a dichos documentos y se limita simplemente a mencionarlos en la tabla presente en las Páginas 4 y 5 del Examen de fondo.

Sin perjuicio de lo anterior y con el ánimo de demostrar la novedad de la materia reclamada en el nuevo Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial, me permito señalar lo siguiente:

En primer lugar, respetuosamente llamo la atención del Examinador al nuevo Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial, el cual se encuentra dirigido a una composición herbicida que comprende (A) metobromuron o su sal, y (B) al menos un compuesto herbicida seleccionado del grupo que consiste en pendimetalina y trifluralina o su éster de alquilo o su sal, en donde la proporción de mezcla de (A) a pendimetalina es de 4:1 a 1:1 por la relación en peso, y la proporción de mezcla de (A) a trifluralina es de 1.26:1 a 1:1.78 por la relación en peso.

Por otra parte, ninguno de los documentos D6 o D7 revelan una composición que comprende la combinación específica de herbicidas en las proporciones reclamadas. Particularmente, a pesar

de que los documentos citados por el Examinador mencionan composiciones que comprenden metobromuron en combinación con pendimetalina o trifluralina, ninguno de los documentos D6 o D7 revelan composiciones con las proporciones reclamadas.

En este sentido considero importante resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.⁵ . Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que *“(...) Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”*.⁶ En el presente caso, es claro que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador.

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

Asimismo, el Examinador señala que el Grupo inventivo 3, tal y como se definió anteriormente, carece de nivel inventivo a la luz de D1. Respetuosamente llamo la atención del Examinador al nuevo Capítulo Reivindicatorio adjunto al presente memorial, el cual se encuentra dirigido al grupo inventivo 8 sobre el cual no se elevaron objeciones de nivel invento. Por lo tanto, solicito se tenga esta objeción como superada.

Sin perjuicio de lo anterior, me permito señalar que a partir del arte previo cercano a la presente invención (D6 y D7), la persona medianamente versada en la materia no hubiera esperado que la combinación específica de herbicidas en las proporciones reclamadas hubiera proporcionado los efectos sinérgicos revelados en los ejemplos contenidos en el Capítulo Descriptivo de la presente invención.

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

⁶ Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc> y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>

En el presente caso, es e las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo una actividad inventiva. En el presente caso, nada en D6 y D7 hubiera llevado a la persona normalmente versada en la materia a las composiciones reclamadas en la presente invención, con una expectativa razonable de obtener las ventajas mencionadas anteriormente.

VII. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 1 reivindicación;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-08028-0841-0037-8

CYD\CYD\ID-303141\WPCL8028

No. M-2018-303141\CYD