

P-14787

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0000697**Solicitud de patente a nombre de **BAYER CROPSCIENCE
AKTIENGESELLSCHAFT**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Monheim am Rhein, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8296** notificado electrónicamente el 15 de agosto de 2019, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual solicité oportunamente prórroga el 12 de noviembre de 2019, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de tres (3) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 No se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 7.**1.2** Se modificó la antigua reivindicación 1 a fin de reclamar "[c]ombinaciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y un antídoto del grupo III: cloquintocet mexilo o mefenpir dietilo, en donde la relación de compuesto I y el antídoto es de 1:250 a 100:1 partes en peso".**1.3** Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 2 y 3, las cuales están dirigidas a

modalidades de la invención.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad, unidad de invención y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, con respecto al pago de la tasa por concepto de un nuevo examen de patentabilidad, el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única establece que *"Cuando el solicitante en su respuesta al examen de patentabilidad modifique: i.) el capítulo reivindicatorio; ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, **la Dirección de Nuevas Creaciones, si así lo considera necesario, podrá realizar hasta dos nuevos exámenes.** En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente para patentes de invención."* (el énfasis es nuestro).

Al respecto, se hace notar que la presente solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial el 10 de abril de 2018 por lo que el término de 18 meses para la realización de los hasta dos nuevos exámenes de patentabilidad expiró el 10 de octubre de 2019. Sin embargo, la presente acción oficial fue notificada el 15 de agosto de 2019, por lo que el plazo de 18 meses se cumplió antes de que se cumpliera el plazo para dar respuesta al presente oficio, con lo cual no se le permitió al solicitante acceder a los hasta dos nuevos exámenes de patentabilidad.

Teniendo en cuenta que tales exámenes corresponden a aspectos sustanciales en el marco del artículo 45 de la Decisión citada en precedencia, con los cuales se esperan realizar los análisis y discusiones de fondo que le permitan a su Despacho poder tomar una decisión en los términos del artículo 48 de la norma comunitaria, y que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de prevalencia del derecho sustancial

sobre los aspectos procedimentales en atención a lo dispuesto por el artículo 228 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual se debe observar dentro del presente trámite, se solicita respetuosamente al examinador determinar si considera necesaria la realización de un nuevo examen de patentabilidad, y en dado caso, notificarnos para proceder a realizar el pago correspondiente.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3.1 El examinador ha indicado que, “[e]l capítulo reivindicatorio corresponde a una generalización sin sustento en la descripción, puesto que en los ejemplos se presentan combinaciones muy puntuales que no corresponden con la materia reclamada. Téngase en cuenta que el antídoto utilizado siempre es mefenpir dietilo y que las combinaciones sustentadas son 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (Bixlozona) con Mefenpir dietilo (...) El solicitante debe limitar el alcance de su invención a aquella materia que se encuentre enteramente sustentada en la descripción”. En dicho respecto, manifestamos nuestro completo desacuerdo y expresamos que la restricción de una invención a sólo la materia descrita en los ejemplos no es adecuada ni justa para el solicitante. Es importante tener en cuenta que el artículo 30 de la Decisión 486 establece que: “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”; sin embargo, la legislación colombiana no menciona que los ejemplos ilustrativos, que son opcionales para facilitar la comprensión de la invención y respaldar las ventajas descritas, sean una **limitación** de la invención. Además, la restricción de la materia a los ejemplos sería simplemente una limitación no deseada que conduciría a obtener una patente que **no tiene** uso alguno debido a su alcance limitado. De este modo, solicitar una limitación de la invención a la materia divulgada en los ejemplos es una interpretación indebida de nuestra ley de patentes.

Adicionalmente, es de aclarar que la afirmación del examinador indicando, “el antídoto utilizado siempre es mefenpir dietilo y que las combinaciones sustentadas son 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona

(Bixlozona) con Mefenpir dietilo", **no** es correcta. La descripción claramente divulga, "[u]n aspecto adicional de la presente invención se refiere a las combinaciones que comprenden **2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y al menos un antídoto del grupo III: isoxadifen etilo, cipro sulfamida, cloquintocet mexilo, y mefenpir dietilo**" – énfasis añadido – (página 2, líneas 15 a 18 de la descripción inicialmente presentada).

- 3.2** Teniendo en cuenta que el nuevo capítulo reivindicatorio está dirigido a reclamar "[c]ombinaciones que comprenden **2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y un antídoto del grupo III: cloquintocet mexilo o mefenpir dietilo**", es deseo del solicitante presentar resultados más seguros de una prueba de campo empleando el antídoto cloquintocet mexilo, aplicada en trigo en el período de post emergencia, indicando el porcentaje de daño a la cosecha:

Tabla 1: Aplicación post emergencia, ensayo de campo:

Compuesto	% de daño a la cosecha
Bixlozona (g i.a./ha) 200	27%
Tankmix de (g i.a./ha) Bixlozona + Cloquintocet 200 100	5%
Bixlozona (g i.a./ha) 400	33%
Tankmix de (g i.a./ha) Bixlozona + Cloquintocet 400 200	11%

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

4. Unidad de Invención

Su Despacho ha indicado que "[l]a solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo (...)". En dicho respecto, tal como se indicó previamente, el nuevo capítulo descriptivo está dirigido al grupo inventivo I identificado por el examinador. Específicamente, a combinaciones del compuesto I y un antídoto del

grupo III: cloquintocet mexilo o mefenpir dietilo. De esta forma, la objeción al respecto ha sido superada.

No obstante lo anterior, el solicitante se reserva el derecho de presentar solicitudes divisionales dirigidas a la materia que no ha sido incluida en esta oportunidad.

5. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de la antigua reivindicación 1 en vista de las divulgaciones de los documentos WO2012148689 (D1) y US 2013/0310257 (D2).

En este sentido, me permito señalar 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.

Considerando la anterior definición y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, es deseo del Solicitante manifestar que la invención reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio es tanto novedosa como inventiva en relación con el estado de la técnica citado. Es así como el Solicitante manifiesta que:

El documento D2 se refiere a una mezcla que comprende tropamezona y pinoxaden y opcionalmente un antídoto. De esta manera, no es entendible la razón por la cual es relevante dicho documento en relación con la presente solicitud. Por lo tanto, teniendo en cuenta que dicho documento **no describe** combinaciones que comprendan 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I), el documento D2 **no** es relevante para afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Por otra parte, el documento D1 se refiere al uso de 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona como herbicida selectivo en cultivos de hierba o brassica. Dicho

documento **no divulga ni reclama** mezclas. Así como **tampoco** reclama algún antídoto.

Considerando la técnica anterior citada, la persona experta en la materia no tendría motivación alguna para combinar 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) con un antídoto o con otros herbicidas, ni esperaría un efecto sinérgico /antídoto.

De esta forma, las nuevas reivindicaciones 1 a 3 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

6. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

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.

7. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por tres (3) reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Combinaciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y un antídoto del grupo III: cloquintocet mexilo o
5 mefenpir dietilo, en donde la relación de compuesto I y el antídoto es de 1:250 a 100:1 partes en peso.

2. Las combinaciones de acuerdo con la reivindicación 1, que comprenden 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y
10 cloquintocet mexilo como antídoto.

3. Las combinaciones de acuerdo con la reivindicación 1, que comprenden 2-(2,4-diclorofenil)metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y mefenpir dietilo como antídoto.

15