

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-037779- -00005-0000

Fecha: 2013-04-17 16:48:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 10.037.779
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIONES PESTICIDAS
PARA CONTROLAR UNA VARIEDAD DE PESTES DE
PHYLUM NEMOTODA Y PHYLUM ARTHROPODA**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha solicitud : 5 de abril del 2010

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 215 notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013.

2. Mediante oficio No. 215 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a materia no patentable contenida en la solicitud, la relación de algunas reivindicaciones con usos o segundos usos, a la claridad del pliego reivindicatorio y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 en vista del documento D1: DE3644799A1.

3. **Respuesta a las objeciones**

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.

Siguiendo las amables sugerencias del Examinador, se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- Las reivindicaciones originales 1, 2 y 3 han sido modificadas, limitando el alcance de la materia.
- Las reivindicaciones originales 4 a 10 han sido eliminadas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema

técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[Señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

De acuerdo a los comentarios del Examinador, respetuosamente señalamos que el documento D1, aunque puede considerarse como el documento más cercano a la presente invención, presenta diferencias significativas con el compuesto de la presente solicitud. Esto se aprecia en que el compuesto reivindicado:

- Puede incluir la posición Y un grupo C R10, algo no contemplado en D1.
- Puede incluir en la posición R8 un grupo NO₂ o NH₂, algo no contemplado en D1.

- Puede incluir en la posición R6 un grupo alquilo, algo no contemplado en D1.
- Incluye la presencia del grupo imino en lugar del grupo amina del documento D1.

Estas diferencias deben contemplarse en el momento de hacer la evaluación de nivel inventivo de la presente solicitud. Una persona versada en la materia entiende que dichas diferencias permiten efectos técnicos no evidentes, pues las características propias de cada grupo químico permiten interactuar al compuesto de formas totalmente disímiles a otro tipo de compuestos que no tengan dichos grupos o que posean grupos diferentes. Esto se potencializa claramente cuando se hacen combinaciones de los grupos. En consecuencia, no es posible para una persona tomar una anterioridad como D1 y asumir que se va a comportar de una manera predeterminada cuando los compuestos de ambos documentos presentan diferencias tan significativas como las enunciadas líneas arriba.

Por otra parte, la persona versada en la materia no podría prever que un compuesto, como el aquí reivindicado, con las configuraciones indicadas pudiese tener una alta efectividad técnica como lo establece la descripción de la presente solicitud, lo cual es una evidencia clara de altura inventiva. En consecuencia, la presente solicitud posee los requisitos establecidos en la legislación para que se le conceda el privilegio solicitado.

3.3 Conclusión

Es claro que el documento D1 no resulta anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo del compuesto de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 215, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. **Anexos**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material ☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Estados Unidos de América	9330 Zionsville Road, Indianápolis, Indiana 46268-1054, Estados Unidos de América	Indianápolis
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre De Páez Luz Clemencia	Documento de identificación C.C. 35.456.344	Tarjeta profesional T.P.A. 23.555
---	--	--------------------------------------

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

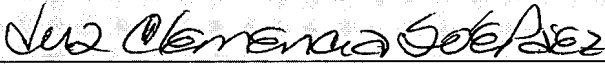
4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No 10.037.779****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al solicitante.****5. Anexos****Poder, si fuere el caso.****Documento que contiene las modificaciones o correcciones.****Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.**

8

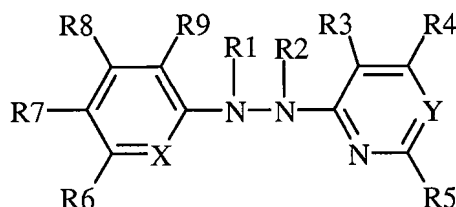
6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

AMPI\AMP\NCA\ID-AF240094\WPC10975

01

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la siguiente estructura:



en donde

R1 puede ser hidro o C₁-C₆ alquilo;

R2 puede ser hidro o C₁-C₆ alquilo;

X puede ser N o CR11;

Y puede ser N o CR10;

R3 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

R4 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

R5 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

R6 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

R7 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, (C=O)O-C₁-C₆ alquilo, O-S(=O)_n-C₁-C₆ haloalquil (en donde n = 0 - 2), o S(=O)_n-C₁-C₆ haloalquil (en donde n = 0 - 2);

R8 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

R9 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

R10 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

R11 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ alquiltio, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ haloalcoxi, o (C=O)O-C₁-C₆ alquilo;

con la siguiente provisión:

(a) si Y es N entonces R5 no es hidro, halo, o C₁-C₄ alquilo;

2. compuesto tal como se describe en la reivindicación 1, caracterizada porque

R1 puede ser hidro, metilo, o etilo;

R2 puede ser hidro, metilo, o etilo;

X puede ser N o CR11;

Y puede ser N o CR10;

R3 puede ser hidro, halo, o CN;

R4 puede ser hidro, halo, o C₁-C₂ haloalquilo;

R5 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₂ alquilo, C₁-C₂ alquiltio, o C₁-C₂ haloalquilo;

R6 puede ser hidro;

R7 puede ser hidro, halo, CN, C₁-C₆ alcoxilo C₁-C₆ haloalquilo;

R8 puede ser hidro;

R9 puede ser hidro o halo

R10 puede ser hidro, halo, CN, o C₁-C₆ haloalquilo;

R11 puede ser hidro, halo, o C₁-C₂ alcoxi.

3. Un compuesto tal como se describe en la reivindicación 1, caracterizada porque

R1 puede ser hidro, o metilo;

R2 puede ser hidro;

X puede ser N o CR11;

Y puede ser N o CR10;

R3 puede ser hidro, C1, o CN;

R4 puede ser hidro, o CF₃;

R5 puede ser hidro, CF₃, SCH₃, C1, o CN;

R6 puede ser hidro;

R7 puede ser hidro, CF₃, Cl o CN;

R8 puede ser hidro;

R9 puede ser hidro o C1;

R10 puede ser hidro, Cl, o CF₃;

R11 puede ser hidro, Cl, o OCH₃;

AMP\AMP\ID-240025\WPC10975