



No. 11-011671- -00007-0000

Fecha: 2013-04-23 16:43:27
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 13

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia	Expediente No. 11.011.671
Asunto	Solicitud de patente para: COMPOSICIONES PESTICIDAS
Solicitante	DOW AGROSCIENCE, LLC.
Fecha de solicitud	2 de febrero de 2011

1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio No. **1104** notificado por fijación en lista de 29 de enero de 2013.
2. Mediante oficio No. **1104** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. **Claridad de la solicitud**

De acuerdo al Señor Examinador, el capítulo reivindicatorio es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión; asimismo se considera una generalización que no se encuentra enteramente sustentada en la descripción. Llama la atención del solicitante frente a las expresiones “anillo de 4, 5 o 6 miembros, sal de amonio, tensoactivo no iónico, aproximadamente” puesto que son imprecisas y no definen específicamente el objeto ni el alcance de la invención. Sugiere que el solicitante debe definir la composición de interés por medio de sus componentes específicos y las proporciones o concentración de ellos.

“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

Por otra parte, menciona ese Despacho que la descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio y recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se está reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción. Agrega que esa Oficina considera que la información presentada en la descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio y no hay ninguna razón técnica para aceptar una extrapolación tan amplia a partir de estudios específicos.

En relación a la objeción planteada por el Examinador, nos permitimos presentar un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de subsanar las objeciones a la falta de claridad y de definir con mayor precisión el alcance de la invención.

Este nuevo pliego reivindicatorio está sustentado completamente en la descripción. Así las cosas, la objeción relacionada con la falta de claridad de la descripción también queda subsanada ya que las nuevas reivindicaciones están soportadas de forma clara y suficiente por lo divulgado en la descripción originalmente presentada. El nuevo capítulo reivindicatorio no se ha extrapolado de forma alguna fuera del alcance de la descripción de la solicitud.

2.2. Análisis de nivel inventivo

Menciona ese Despacho que los documentos D1 (WO2007068355) y D2 (WO2007095229) se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1.

Agrega que el documento D2 divulga, sulfoximinas de formula (I) iguales a las contenidas en la composición, asimismo enseña que las mismas pueden ser formuladas en forma de suspensión o emulsión, incluyendo adyuvantes normalmente utilizados en la técnica, y se indican específicamente tensoactivos no iónicos (paginas

62). Refiere que las sulfoximinas conocidas desde D2 tienen excelente actividad insecticida, especialmente contra insectos chupadores.

Asimismo, resalta el señor Examinador que la diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el documento D2, radica en que no se menciona específicamente una sal de amonio y que la diferencia que causa dicha diferencia es que se mejora la actividad del ingrediente activo sulfoxamina.

Refiere el señor Examinador que el problema técnico objetivo que pretende resolver la invención se puede formular así: "¿cómo mejorar la actividad insecticida de los derivados de sulfoximina ya conocidos?".

Ese Despacho agrega que la adición de una sal de amonio para mejorar la actividad de agente insecticidas derivados de sulfoximina ya se había divulgado en el documento D1. Menciona que en la anterioridad D1 se enseña que la formulación combinada de sales de amonio y favorecedores de la penetración como lo son los tensoactivos no iónicos, que mejoran en gran medida la actividad de insecticida de derivados de sulfoximina. Concluye que la persona del oficio normalmente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de la combinación de enseñanzas de los documento D1 y D2 para plantear una composición que incluya una sulfoximina de formula (I), una sal de amonio y un tensoactivo no iónico, con la plena expectativa de éxito de encontrar una actividad insecticida mejorada, y en consecuencia, la composición de interés se deriva de manera evidente del estado del arte y no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda considerarse un salto cualitativo en la técnica y no tiene nivel inventivo.

Aclara ese Despacho que las proporciones presentadas en las reivindicaciones 4 y 5, no sólo ya habían sido sugeridas en el estado del arte sino, sino que además pueden entenderse como producto de una optimización rutinaria de la formulación.

Al respecto queremos comentar lo siguiente:

2.2.1. Del incorrecto análisis del nivel inventivo.

Su Despacho se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la forma de llevar a cabo el análisis de nivel inventivo, de acuerdo a las directrices dadas por el Tribunal Andino. En efecto, el Tribunal ha dicho que *“Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución”* (Proceso 36-IP-2010) y su Despacho en el “Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad” sintetiza cómo se lleva a cabo el procedimiento:

Método “problema-solución”

Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución”. Este consta de las siguientes etapas:

- *Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada*

El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, propósito. En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención.

- *Determinar la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano*

Comparar las características técnicas esenciales de la invención, con las del estado de la técnica cercano, mediante una matriz (...)

(...)- Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

El examinador debe re plantear el problema técnico, que la solicitud había mencionado inicialmente, a la luz del informe de búsqueda. El problema técnico objetivo se plantea en términos de: De manera que el problema técnico objetivo se formulará así: "¿cómo modificar ó adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?" La definición del problema técnico objetivo se basa en hechos objetivos concretos del estado de la técnica y en los resultados logrados por la invención. La expresión "problema técnico objetivo" deberá interpretarse en sentido amplio; no implica necesariamente que la solución constituya una mejora técnica en relación con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el problema consista simplemente en buscar una solución de reemplazo a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos idénticos o similares.

- Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva. Si la respuesta es afirmativa, la Invención se considera obvia, y por tanto se concluye que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la invención no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo.

Dentro de los errores que ha cometido su Despacho en la aplicación del método están:

- El Estado de la Técnica cercano **debe ser un documento** que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. **En caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento que menciona una función, propósito, problema a resolver ó actividad semejante al de la invención.** El Señor Examinador ha citado **dos documentos** como los más cercanos; en consecuencia no ha utilizado el método de forma correcta pues debe escoger **un documento** de acuerdo a las reglas que dicta el método.
- Dado que se tomaron dos documentos simultáneamente para realizar el examen de nivel inventivo, no es posible que el Señor Examinador determine la diferencia entre la invención y estado de la técnica cercano pues se trata de varias diferencias disímiles procedentes de las anterioridades lo que conlleva incongruencias en el análisis.
- Como se observa, la pregunta desarrollada por el Examinador es una pregunta genérica incongruente e indeterminada, pues no se ha identificado el estado del arte más cercano (**el** documento que lo representa), lo que demuestra que no se siguió la metodología establecida.
- Dado que no se ha determinado el estado del arte más cercano, no es posible evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.
- El Tribunal es claro en establecer que *"El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica"* (proceso 36-IP-2010). Como ya se ha demostrado, el Señor Examinador no ha probado la falta de nivel inventivo toda vez que siguió una metodología ajena a lo que dicta la práctica; en consecuencia las conclusiones a las que llega se basan en apreciaciones personales que son totalmente contrarias a lo que debería hacer el Señor Examinador

En consecuencia, consideramos que el análisis hecho por el señor Examinador carece de validez.

2.2.2. La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Los documentos D1 y D2 citados por el señor Examinador no guiarían a una persona versada en la materia a obtener la composición pesticida de la presente invención.

El documento D1 sólo enseña específicamente lo siguiente:

- a) "inhibidores de receptores nicotínicos de acetilcolina" más "sales de amonio" o
- b) "inhibidores de receptores nicotínicos de acetilcolina" más "sales de amonio" más "penetrantes", para aumentar la actividad (ver primer párrafo de la descripción de D1).

Dicha anterioridad no generaliza lo divulgado para todos los pesticidas. De hecho, D1 menciona que fue sorprendente que las sales de amonio incrementaran la actividad de alguna manera (ver párrafo 0241 de US2009/0105235, equivalente a D1).

Igualmente, no existe enseñanza alguna en D1 o D2 que establezca que el compuesto A es un inhibidor de receptores nicotínicos de acetilcolina o extrapolación alguna que una persona versada pueda realizar para concluir que los compuestos divulgados en D1 pudiesen tener el mismo modo de acción que los divulgados en D2. En otras palabras, el experto en la técnica no hubiera sido guiado por ninguna de las anterioridades para combinar las enseñanzas ahí divulgadas, de forma directa y sin actividad inventiva alguna.

Por otra parte, teniendo en cuenta lo divulgado en los ejemplos de D1, la persona versada se hubiera alejado de la materia reivindicada en la presente solicitud pues los ejemplos utilizaron 1000 ppm de sal de amonio, y no cantidades mayores como 10,000 ppm de acuerdo con la nueva reivindicación 1.

De hecho, los datos incluidos en la descripción de la presente solicitud claramente muestran que la combinación del Compuesto A y el sulfato de amonio NO DAN como resultado un incremento estadísticamente importante de la actividad. Sólo la combinación de los tres componentes proporciona un aumento en la actividad de 51.6 a 60.1. Por lo tanto, el experto en la técnica que hubiera seguido las enseñanzas de D1 utilizando los rangos ejemplificados, no hubiera obtenido un aumento estadísticamente importante en la actividad.

Considerando que el problema que busca solucionar esta invención es obtener una composición con nuevos modos de acción y para la cual los insectos o plagas sean menos resistentes comparado con los plaguicidas tradicionales, la combinación de los tres componentes de la reivindicación 1, con sus respectivos rangos de mezcla, tiene un efecto técnico importante que no se deriva de manera evidente del arte previo. Este efecto es inesperado y se muestra en los resultados obtenidos en los ejemplos de la descripción.

Como conclusión, ninguno de los antecedentes citados, solos o en combinación, sugieren ni enseñan la composición acá reivindicada. En consecuencia, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

3. Modificación de la solicitud en trámite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y 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 capítulo reivindicatorio.

Adicionalmente a la modificación de las expresiones que restaban claridad a las reivindicaciones, se realizó lo siguiente:

- Nueva reivindicación 1 que limita y define la materia objeto de la invención.
Esta modificación se encuentra totalmente soportada por la descripción.

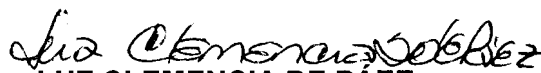
4. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

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. **1104**, 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 4 reivindicaciones
- Formulario para modificaciones.

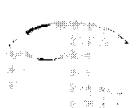
Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-049-1
RBL\RBL\ID-240405\WPC10975
No. M-2013-240405\RBL

 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	Número telefónico
clientes@cavelier.com	2 11 86 50	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 11.011.671

Aparece

Debe ser

Modificación:**Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 4 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.

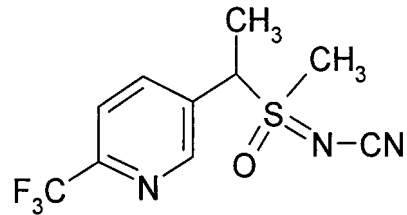
6. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

RBL\RBL\NCA\ID-AF240449\WPC10975

REIVINDICACIONES

1. Una composición pesticida que comprende:

(a)



compuesto A

en donde dicho compuesto A está en una concentración entre 0,1 y 5 000 ppm;

(b) sulfato de amonio, en donde dicho sulfato de amonio está en una concentración entre 10 000 y 22 000 ppm.

(c) surfactante no iónico, en donde dicho surfactante no iónico está en una concentración entre 500 y 2 500 ppm.

2. Un proceso para controlar plagas que comprende aplicar una composición de acuerdo con la reivindicación 1 en un locus habitado o que puede estar habitado por plagas.

3. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 2 en donde la cantidad de dicha composición está en el rango entre 0,01 gramos por hectárea y 5 000 gramos por hectárea.

4. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 3 en donde dicha plaga es una o más de las siguientes: Coleoptera, Dermaptera, Dictyoptera, Diptera, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, Isoptera, Lepidoptera, Mallophaga, Orthoptera, Phthiraptera, Siphonaptera, Thysanoptera, Thysanura, Acarina, Nematodo y Symphyla