

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-102108- -00005-0000

Fecha: 2013-06-27 16:38:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 16

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 11.102.108
Asunto : Solicitud de patente para: **DERIVADOS DE PIRANOSAS
COMO PLAGUICIDAS**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 11 de agosto de 2011

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. **5603** notificado por fijación en lista el 26 de marzo de 2013.

2. Mediante oficio No. **5603** 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 la claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del título, a las reivindicaciones relativas a usos y segundos usos, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 y 5 en vista del documento D1: WO9847894.

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 4 reivindicaciones.

El título se ha modificado de la siguiente manera:

“DERIVADOS DE PIRANOSAS COMO PLAGUICIDAS”

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada, de manera que ha sido restringida a un número limitado de posibles sustituyentes para cada uno de los radicales de la fórmula. Adicionalmente, es importante resaltar que la nueva reivindicación se encuentra debidamente soportada en la descripción de la presente solicitud.
- La reivindicación 2 ha sido modificada de tal manera que ahora especifica cada uno de los compuestos dentro del grupo mencionado, revelando sus estructuras. Además, la nueva reivindicación 2 tiene el debido soporte en la descripción.
- La reivindicación 4 ha sido eliminada.
- Las reivindicaciones 6 a 10 han sido eliminadas el capítulo reivindicatorio.

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 y el nuevo título para el nuevo análisis de patentabilidad.

Por otro lado, con respecto a las objeciones realizadas por el Examinador, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por lo siguiente:

- Con respecto a la objeción hecha a la expresión “por lo menos”, que dicha expresión se refiere al número de pesticidas.

Con respecto a lo anterior se desea aclarar que el número específico de los elementos mencionados no está relacionado en lo absoluto con el concepto inventivo de la solicitud. Es requerida la presencia de uno o más de cada uno de estos elementos para que la invención cumpla con las características técnicas requeridas. Por lo tanto una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma.

A manera de ejemplo, se podría definir un número entre 1 y N de pesticidas; un tercero podría simplemente emplear $N+1$ pesticidas, lo que no representaría una infracción literal de las reivindicaciones con un artículo esencialmente igual. Así, resulta necesario incluir la expresión “al menos” como una manera de definir el número N tal que proteja el alcance de la invención y la proteja de posibles infractores.

Por último, una persona medianamente versada en la materia estará en capacidad de entender la expresión en cuestión y podrá reproducir inequívocamente la invención con la información proporcionada.

- Con respecto a la expresión “*fenilo sustituido*”, vale la pena aclarar que dicho fragmento se encuentra debidamente especificado, ya que el fenilo sustituido se encuentra definido en la reivindicación 1, en donde se describe el grupo del cual puede ser seleccionado dicho fenilo.
- En cuanto al fragmento “*uno o más radicales*”, señalamos que se refiere al número de radicales que pueden ser seleccionados en la reivindicación 1 y por lo tanto, si se lleva a cabo una limitación en cuanto al número de estos elementos dentro de la invención implicaría una limitación indebida con respecto a su alcance y facilitaría a terceros la no comisión de una infracción literal de la misma.
- Con respecto a la expresión “*otro plaguicida*”, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo debido a que se elige del grupo de pesticidas que se encuentra establecido en la descripción. Queremos llamar la atención del examinador de lo referido en el “Instructivo de Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad” emitido por su Despacho:

"(...) Las características que definen la invención son las características estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una máquina, la forma de una pieza, la estructura química, etc. (...) Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales.(...)" (resaltado nuestro)

Entonces el examinador se extralimita al requerir características diferentes al compuesto activo objeto de la solicitud como bien lo establece el instructivo de los examinadores de patente.

Por otra parte, si lleva a cabo una limitación de proporciones de cada uno de los compuestos de la presente invención, tal como lo sugiere el señor Examinador, implicaría una limitación indebida con respecto al alcance de la invención y facilitaría a terceros emplear de forma inaceptable la invención de mi apoderada. Por tanto reiteramos nuestra oposición a las exigencias del examinador.

En consecuencia, respetuosamente señalamos que se considera superada la objeción realizada por el señor Examinador a este respecto, ya que estimamos que la misma no tiene validez.

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.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

En primer lugar, amablemente señalamos que el nuevo pliego reivindicatorio de la manera en que fue modificado no es estructuralmente equivalente al documento D1 citado por el Examinador. En este sentido, vale la pena destacar que el documento D1 revela una estructura fenil-triazolilo-heterociclilo, mientras que las reivindicaciones de la presente invención dan a conocer una estructura fenil-enlazador-fenil-enlazador-piranosa, por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia no habría deducido las estructuras reivindicadas a partir del documento del estado de la técnica D1.

Por otro lado, indicamos que tal como se encuentra divulgado en el capítulo descriptivo de la presente solicitud de patente, la invención se encuentra dirigida a compuestos pesticidas que tienen nuevos modos de acción, de manera tal que las plagas existentes no puedan adquirir resistencia hacia estos nuevos compuestos. Por lo tanto, estos nuevos pesticidas producen una respuesta sinérgica, ya que su acción es mucho mayor a la generada por pesticidas existentes, en otras palabras, la presente invención presenta un porcentaje de acción mucho mayor.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicación independiente 1 es inventiva sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 4 son también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicación 1.

3.3 Argumentos a favor de la aplicación industrial de la presente solicitud

El artículo 19 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Consecuentemente, una invención se considerará con aplicación industrial si puede ser manufacturado en alguna industria para su consecuente comercialización o distribución. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta los comentarios del Examinador señalamos que la reivindicación 10 ha sido eliminada del pliego reivindicatorio. Por lo tanto, tomando en consideración lo anterior, el nuevo capítulo

reivindicatorio cumple debidamente el requisito de aplicación industrial, y en consecuencia se considera superada dicha objeción.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención 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.

Dicho mérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso de Estados Unidos de América, patente No. US8394774 (B2).

Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, como también la forma de evaluarlos. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

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. 5603, 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

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-060-8

 SGD\SGD\ID-245330\WPC10975
No. M-2013-245330\SGD

 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 11.102.108****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 Título.**

Solicito respetuosamente a su despacho tener en cuenta que el nuevo título de esta solicitud de patente ha quedado como sigue: “**DERIVADOS DE PIRANOSAS COMO PLAGUICIDAS**”

5. Anexos

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

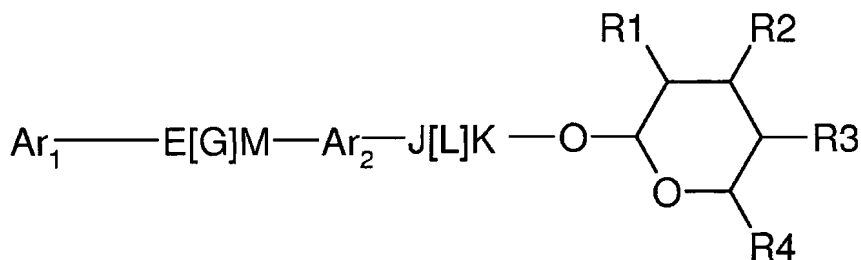
1

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

SGD\SGD\NCA\ID-AF245388\WPC10975

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la siguiente fórmula:



en donde:

(a) Ar₁ es fenilo sustituido, en donde dicho fenilo sustituido tiene uno o más radicales seleccionados independientemente de H, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ haloalcoxi, C(=O)H, C₁-C₆ (hidroxi)haloalquilo;

(b) E es N, C, o CR₅;

(c) G es un enlace doble o triple;

(d) M es N, C, o CR₅, (con tal que cuando E es un átomo de nitrógeno "N", entonces M es un átomo de nitrógeno "N", y cuando E es un átomo de carbono "C", entonces M es un átomo de carbono "C", y cuando E es "CR₅" entonces M es "CR₅";

(e) Ar₂ es fenilo;

(f) J es ONR₅, o CR₅;

(g) L es un enlace simple o doble;

(h) K es C=O o N;

(i) R₁ es C₁-C₆ alcoxi;

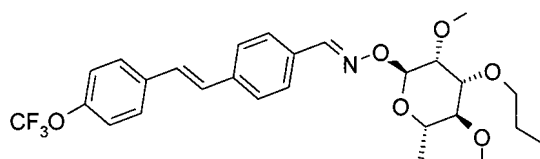
(j) R₂ es C₁-C₆ alcoxi;

(k) R₃ es C₁-C₆ alcoxi;

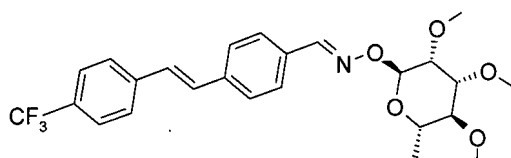
(l) R₄ es C₁-C₆ alquilo;

(m) R₅ es (cada uno independientemente) H, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₃-C₆ cicloalquilo, o C₃-C₆ halocicloalquilo.

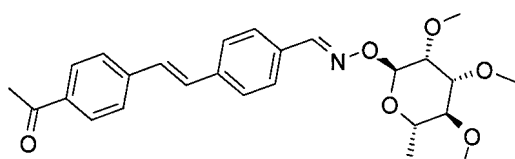
2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 que tiene una de las siguientes estructuras:



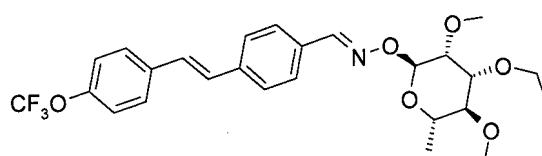
Compuesto 1



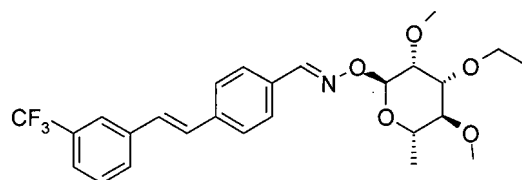
Compuesto 2



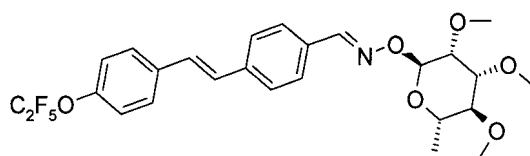
Compuesto 4



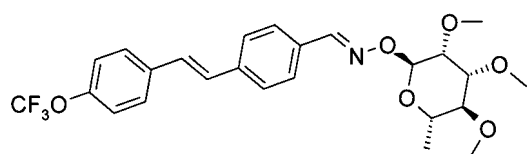
Compuesto 5



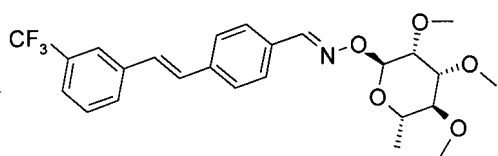
Compuesto 6



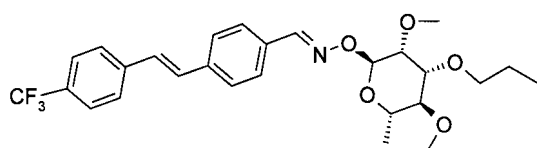
Compuesto 7



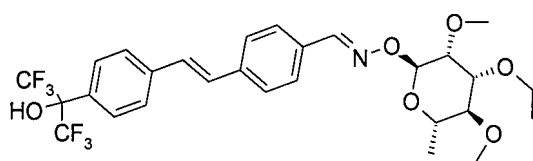
Compuesto 8



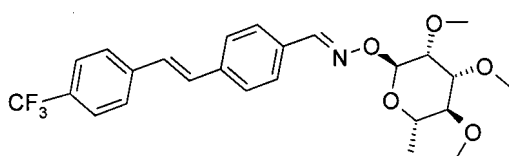
Compuesto 9



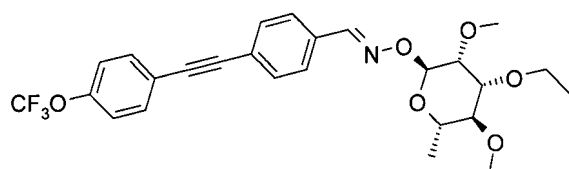
Compuesto 10



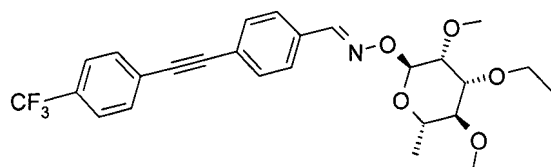
Compuesto 11



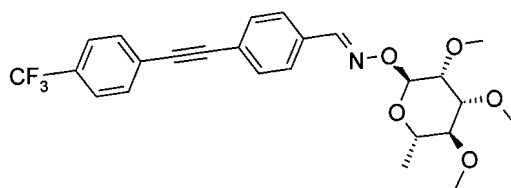
Compuesto 12



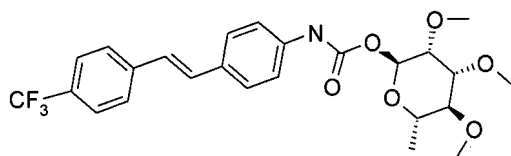
Compuesto 13



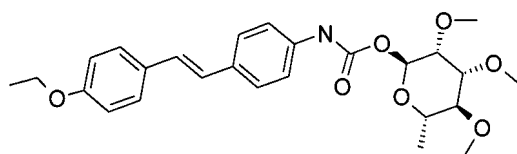
Compuesto 14



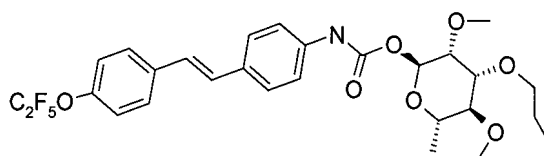
Compuesto 15



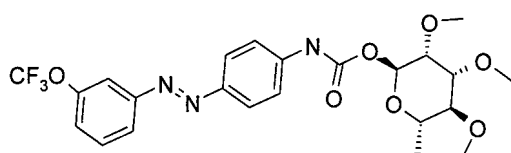
Compuesto 16



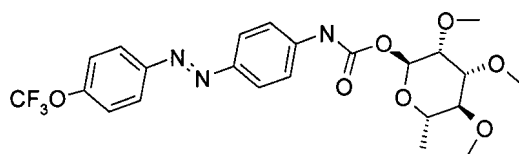
Compuesto 17



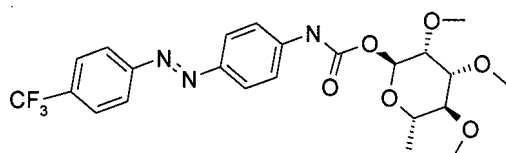
Compuesto 18



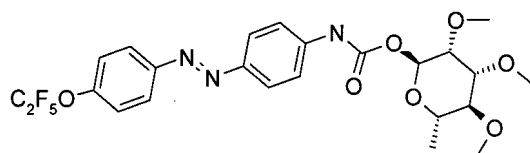
Compuesto 19



Compuesto 20



Compuesto 21



Compuesto 22.

3. Un compuesto que es una sal de adición de ácido aceptable como plaguicida de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2.
4. Una composición que contiene una mezcla de un compuesto de acuerdo con la reivindicación 2 con por lo menos otro plaguicida.