

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-009990- -00005-0000

Fecha: 2013-10-30 16:52:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **12.009.990**
Asunto : Solicitud de patente para: **"COMPUESTOS PESTICIDAS DE TRIAZOLILO"**
Solicitante : **DOW AGROSCIENCES LLC**
Fecha de solicitud : 24 de Enero de 2012

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. **14320** notificado por fijación en lista el 06 de Agosto de 2013.

2. Mediante oficio No. **14320** 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 13 y 15 que se refieren a un método de tratamiento en animales, a las reivindicaciones 8, 9 y 14 relativas a un uso, a la novedad de las reivindicaciones 1 a 6 y 10 a 12 en vista del documento D1: CO-10-112119, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 7 en vista del documento **D2: US2002019370**.

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:

“COMPUESTOS PESTICIDAS DE TRIAZOLILO”

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada de manera tal que se ha limitado y ahora se encuentra plena y claramente en el capítulo descriptivo de la presente solicitud.
- Las reivindicaciones 2 a 9 han sido eliminadas.
- Se ha incluido una nueva reivindicación 2.
- La nueva reivindicación 3 corresponde a la reivindicación 10 originalmente presentada.
- La nueva reivindicación 4 corresponde a la reivindicación 12 originalmente presentada.

Así, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de señalar la naturaleza de la invención reivindicada y es evidente que las características técnicas esenciales de la invención están establecidas.

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

3.2 Argumentos a favor de la falta de Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

“Artículo 16: Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, solicitamos atentamente tener en cuenta los siguientes argumentos con respecto a la novedad:

A este respecto, amablemente manifestamos que tal como ha sido modificada la reivindicación 1, en donde los posibles sustituyentes de cada uno de los radicales de la molécula reivindicada han sido restringidos sustancialmente, y dicho alcance se encuentra debidamente soportado en la descripción, no se encuentran divulgados o revelados por el documento D1. En consecuencia, una persona del oficio normalmente versada en la materia encontraría diferencias significativas entre el compuesto conocido en el documento D1 y la molécula actualmente reivindicada.

En consecuencia, es claro que la anterioridad D1 no afecta la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio. De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención.

3.3 Argumentos a favor de la falta de Nivel Inventivo

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.”

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.

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 el oficio No. 14320, se objeta la reivindicación 7 por falta de altura inventiva. En este sentido, atentamente indicamos que dicha reivindicación ha sido eliminada del pliego reivindicatorio presentado junto con este memorial de respuesta, por lo tanto, recordando que dicha materia ya no se contempla bajo protección en el nuevo capítulo reivindicatorio anexado, se encuentra que el documento D2 del arte previo citado por el Examinador, no afecta el nuevo pliego reivindicatorio.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente invención tiene nivel inventivo en vista del documento D2 del estado de la técnica citado por el Examinador.

3.4 Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Marruecos, patente No. MA33565 (B1).

3.5 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud. De la misma manera, el documento D2 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 que el nuevo pliego reivindicatorio contiene diferencias, además significativas con respecto al estado de la técnica, lo cual permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, el nuevo pliego reivindicatorio permite al inventor emplear habilidad inventiva en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud, pues ahora la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo.

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. 14320, 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.

De otro lado, 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 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones

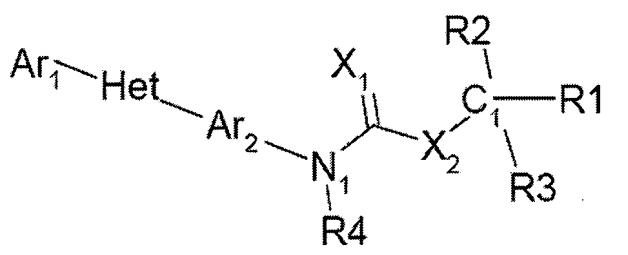
Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

✓ COLO-10975-0841-082-2
SGD\SGD\ID-254429\WPC10975
No. M-2013-254429\SGD

REIVINDICACIONES

1. Una molécula de la siguiente fórmula:



Donde:

- (a) Ar₁ es un fenilo sustituido, en donde dicho fenilo sustituido tiene uno o más substituyentes independientemente seleccionados de C₁-C₆ haloalquilo y C₁-C₆ haloalcoxi;
- (b) Het es un triazolilo;
- (c) Ar₂ es un fenilo;
- (d) X₁ es O ó S;
- (e) X₂ es O ó S;
- (f) R₄ es H o un C₁-C₆ alquilo;
- (g) n = 0, 1, ó 2;
- (h) R_x y R_y están independientemente seleccionados de H, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₃-C₆ halocicloalquilo, C₃-C₆ cicloalcoxi, C₃-C₆ halocicloalcoxi, C₁-C₆ alcoxi, C₁-C₆ haloalcoxi, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, S(=O)_n(C₁-C₆ alquilo), S(=O)_n(C₁-C₆ haloalquilo), OSO₂(C₁-C₆ alquilo), OSO₂(C₁-C₆ haloalquilo), C(=O)H, C(=O)(C₁-C₆ alquilo), C(=O)O(C₁-C₆ alquilo), C(=O)(C₁-C₆ haloalquilo), C(=O)O(C₁-C₆ haloalquilo), C(=O)(C₃-C₆ cicloalquilo), C(=O)O(C₃-C₆ cicloalquilo), C(=O)(C₂-C₆ alquenilo), C(=O)O(C₂-C₆ alquenilo), (C₁-C₆ alquilo)O(C₁-C₆

alquilo), (C₁-C₆ alquilo)S(C₁-C₆ alquilo), C(=O)(C₁-C₆ alquilo)C(=O)O(C₁-C₆ alquilo), fenilo y fenoxi; e

(i) R₁, R₂, y R₃ están independientemente seleccionados de H, CN, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C(=O)O(C₁-C₆ alquilo), fenilo y Het-1.

2. Una molécula de acuerdo con uno de los compuestos 1 a 136.

3. Una molécula que es una sal de adición de ácido plaguicidamente aceptable, una sal derivada, un solvato, o un derivado de éster, de una molécula de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2.

4. Una composición que comprende una molécula de acuerdo con la Reivindicación 1 ó 2 y al menos, otro compuesto que tiene actividad insecticida, herbicida, acaricida, nematocida o fungicida.