

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72-25
BOGOTÁ 8, CO

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
157 41 700 4914
30

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.



No. 05-111846-00010-0000

Fecha: 2010-03-09 15:52:36 Dep: 2020 DIR.NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eje: 379 FASENACIONALII
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 13

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05111846
Asunto : Solicitud de patente para: **"Combinaciones de productos activos con propiedades nematocidas e insectocidas basadas en compuestos de trifluorbutileno"**.
Solicitante : MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
Fecha de solicitud: Abril 30 de 2004.

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, mayor de edad, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaqué, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 12174 notificado por fijación en lista del 30 de octubre de 2009. Mediante memorial radicado el 29 de Diciembre de 2009 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 12174 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. Requisitos de patentabilidad.

3.1 Novedad.

- "La anterioridad D1 al igual que la anterioridad D2 divulgan derivados de trifluorbutileno y su aplicación en la lucha contra las plagas animales específicamente contra nematodos. Pero además divulga la posibilidad de realizar ciertas formulaciones de estos trifluorbutilenos con otros

23-02-2010
10:37

agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas. Con el fin de ampliar el espectro de actividad o para evitar el desarrollo de resistencias. Se indica además que en muchos casos estos se traducen en efectos sinérgicos".

- "Al comparar los agentes sinérgicos de esta solicitud con las posibilidades de D1 o D2 se observa que comprenden la misma mezcla. Un derivado de trifluorbutileno y los mismos ingredientes activos conocidos".
- "Específicamente las combinaciones:
 - Productos activos de formula (I) y
 - teflutrin, aldicarb, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil.Ya había sido divulgadas y en consecuencia los agentes de las reivindicaciones 1 a 6 carecen de novedad a partir de D1 o D2".

3.2 Nivel inventivo.

- "Se reitera que el procedimiento de la reivindicación 7 carece de nivel inventivo, una vez que se refiere a una combinación de elementos, lo cual corresponde al proceso universalmente conocido de mezcla".

4. Modificación de una solicitud en trámite.

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado. En este nuevo capítulo reivindicatorio, se ha eliminado la antigua reivindicación 7, de tal manera que el nuevo pliego reivindicatorio se encuentra conformado por 6 reivindicaciones.

Así entonces, con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, la objeción formulada por nivel inventivo se debe tener por superada por cuanto la reivindicación 7 ha sido eliminada.

5. Novedad.

Ahora bien, con respecto a la novedad de la presente solicitud de patente, respetuosamente ponemos de presente que no compartimos la opinión del Señor Examinador con respecto a que la presente invención carece de novedad por las siguientes razones:

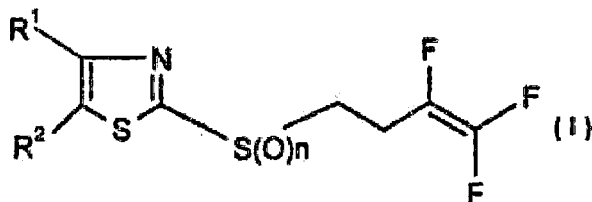
Inicialmente es relevante poner de presente lo que indica el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto al análisis de la novedad:

"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención".

De lo anterior, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las características técnicas reivindicadas en la presente invención. De lo contrario, si se demuestra que existe al menos una (1) característica técnica de la invención que no ha sido divulgada en los documentos citados, la objeción formulada por novedad se debe tener por superada.

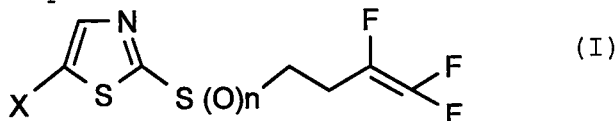
Ahora bien, el Examinador afirma que los documentos WO01/02378 (D1) y WO03/029231 (D2) anticipan los agentes reivindicados en la presente solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista indicando que dichos documentos divulgan derivados de trifluorbutileno y la posibilidad de realizar formulaciones de estos con otros agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematocidas o insecticidas.

Es decir, que la fórmula genérica:



de los compuestos revelados en la anterioridad D1 anticiparían los agentes sinérgicos de la presente invención, caracterizados porque tienen un contenido en una combinación de productos activos, que abarca:

- (a) uno o varios productos activos de la fórmula (I)



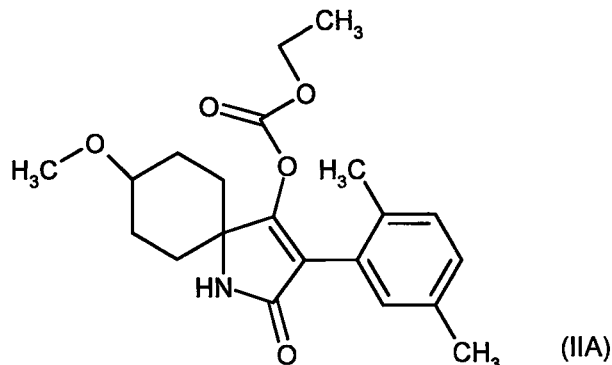
en la que

X significa halógeno, y

n significa 0, 1 o 2,

("productos activos del grupo 1"); y

- (b) uno o varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil, y compuestos de la fórmula (IIA):



Sin embargo, dichas combinaciones específicas no son divulgadas explícitamente en los documentos D1 y D2 citados por su Despacho, y por tanto la presente solicitud se debe tener como novedosa frente a estos documentos.

Más aún, es importante resaltar que D2 se refiere a compuestos de formula I diferentes de los revelados en la presente invención ya que estos últimos se encuentran excluidos expresamente de la formula I revelada en D2, teniendo en cuenta el disclaimer allí efectuado.

Por lo tanto, mi representada desea poner de presente que no puede estar de acuerdo con la metodología adelantada para estudiar la novedad de la presente invención. Lo anterior, porque únicamente combinaciones específicamente nombradas (con todas las variables identificadas en el mismo documento de la anterioridad y no simples revelaciones genéricas de estas) pueden afectar la novedad de combinaciones reivindicados en una solicitud presentada posteriormente.

En efecto, la materia acá reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de compuestos específicos debidamente sustentados por datos experimentales reales (si la obtención de dicho compuesto no se ha especificado) contenidos en una solicitud de patente posterior, tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga

17/12/15

explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención¹; y

" La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de una reivindicación genérica que incluya esa descripción, pero una descripción genérica no destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que caiga dentro de dicha descripción genérica"².

Bajo este esquema de análisis de la novedad de una invención, los documentos citados por su Despacho claramente no destruyen la novedad de las combinaciones reivindicadas en la presente solicitud toda vez que las mismas no fueron nombradas explícitamente, es decir, como ejemplos precisos en dichos documentos.

6. La presente invención, es una invención de selección patentable.

Adicionalmente, mi representada desea poner de presente nuevamente a su Despacho que la presente invención SI es una invención de selección patentable por las siguientes razones:

Inicialmente, mi representada reitera a su Despacho que para que un efecto sinérgico sea considerado como una actividad conocida, lo importante es verificar si un inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como su invención. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta.

Sin embargo, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente sin experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos sinérgicos) a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología. Sin tal consideración, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo porque él describió muy ampliamente esta especificación esto desalentaría a posteriores inventores ya

¹IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 65.

² Ibidem. Página 67.

175
176

que impediría el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadie le interesaría continuar investigando sobre dicha materia en la medida que no sería posible obtener el privilegio de patente para una nueva creación al respecto; y adicionalmente esto propiciaría que los inventores describieran sus especificaciones de manera muy amplia.

Por lo tanto, la mayoría de los países en el mundo reconocen la invención de selección. Si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un hecho inesperado de esta, la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de nivel inventivo como una invención de selección a pesar de cualquier descripción hecha por la invención anterior.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, procederemos a continuación a exponer los argumentos por los cuales la presente invención presenta actividad inventiva y por tanto es una invención de selección patentable. Veamos:

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina con respecto a la evaluación del nivel inventivo:

"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"³;

"La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es)"⁴. (Negrita fuera del texto).

En particular, con respecto a las invenciones de selección, este mismo Manual señala:

"En este caso tienen nivel inventivo si todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que además es inesperada. Asimismo, es necesario que todos los compuestos que se encuentran en la formula presentan nivel inventivo"⁵.

³ IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Página 76.

⁴ Ibidem. Página 77.

⁵ Ibidem. Página 83.

176
177

De acuerdo con las anteriores citas, podemos afirmar, que el requisito denominado "nivel inventivo", surge al considerar que una invención implica una actividad inventiva, si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Adicionalmente, es claro que para la evaluación de nivel inventivo los documentos citados deben revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente invención.

Adicionalmente, es claro que si el nivel inventivo se basa en un efecto técnico, una invención de selección debe ser reconocida por ser patentable debido al efecto inesperado toda vez que la invención muestra un efecto superior inesperado.

Lo que queda, por lo tanto, es determinar si la presente invención es una invención de selección patentable, y tal determinación se debe hacer con base en el efecto técnico descrito, el cual en esta caso particular, se refiere al efecto pesticida sinérgico.

A este respecto, es importante resaltar que ambos documentos citados por su Despacho (D1 y D2) no sugieren o enseñan específicamente las combinaciones acá reivindicadas y/o que las mismas podrían poseer un efecto pesticida superior.

En efecto, D1 y D2 se limitan a presentar una lista de pesticidas como ejemplos y especulan que las mezclas podrían proporcionar un efecto sinérgico (Ver D1 página 8, línea 23-27; D2 página 13, línea 28 - página 14, línea 5). Sin embargo, ninguna de las composiciones divulgadas en la presente invención se nombraron como ejemplos precisos en dichos documentos y mucho menos el efecto pesticida sinérgico de las mismas. De hecho, D2 se refiere a derivados trifluorobutenos nematicidas dentro de los cuales no se encuentran incluidos los derivados trifluorobutenos nematicidas específicos nombrados en la presente solicitud. De tal manera que, la actividad superior de las combinaciones específicas acá reivindicadas representa un resultado sorprendente que no podría ser deducido de ninguna manera a partir de lo revelado en D1 y D2.

Por lo tanto, resulta claro que las enseñanzas de D1 y D2 se refieren a una simple especulación sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones de un número prácticamente indeterminado de composiciones. Este tipo de enseñanzas generales no pueden ser objeto de patente de invención porque las mismas carecen de total validez desde el punto de vista técnico, pues no solamente son vagas sino que carecen de sustentación científica alguna (que pueden llegar a constituir ciencia ficción) y adicionalmente no anticipan científicamente la solución a un problema técnico.

Así entonces, debido a que la presente invención se refiere a un subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto pesticida sinérgico debidamente sustentado en la descripción, que constituye a una mejora en los resultados, la materia reivindicada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva, ya que tal y como lo señala el Manual Andino de Patentes:

"Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la presencia de un efecto sinérgico. El efecto que presentan es superior al que se podría esperar se sumaran los efectos o actividades de sus componentes por separado"⁶.

6.2 Conclusión.

Se considera que la individualización de los compuestos activos comprendidos en la combinación acá reivindicada, solamente resulta posible si se efectúa un análisis retrospectivo de la presente invención, esto es, partiendo de la solución dada al problema técnico que la misma pretendía resolver. Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe enseñanza o sugerencia alguna en D1 y/o D2 que permita concluir lo contrario. Sin embargo, este tipo de análisis se encuentra proscrito por nuestra legislación.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las enseñanzas de las anterioridades citadas no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención por cuanto no divulgan específicamente las combinaciones reveladas en la presente solicitud de patente, y además las combinaciones reivindicadas presentan un efecto pesticida sinérgico (debidamente sustentado en la descripción), estos documentos **no** son anterioridades válidas que puedan afectar su nivel inventivo. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso son D1 y D2.

7. Así entonces, puesto que con los argumentos presentados a favor de la patentabilidad (novedad y nivel inventivo) de la presente solicitud de patente se han atendido a cabalidad las objeciones realizadas por su Despacho en su Examen de fondo, respetuosamente solicito que el Despacho tenga por cumplidos tales requisitos y proceda con la concesión de la patente. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una aclaración adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión

⁶ Ibidem. Página 83.

CAVELIER
ABOGADOS

138
179

486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

8. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.

Señora Directora,

Luz Clemencia de Paéz
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

COLO-09608-843-002-8
MGM\MGM\ID-166962\WPCL9608
No. M-2010-166962\MGM



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

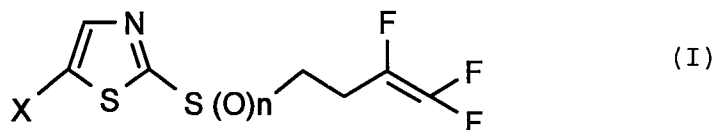
1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2	SOLICITANTE Nombre: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Israel. Dirección: P. O. Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel Domicilio: Beer Sheva, Israel Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3	REPRESENTANTE O APODERADO Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 211 86 50 E-mail: clientes@cavelier.com Domicilio: Bogotá, Colombia.	IDENTIFICACIÓN C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Cual _____ Número <u>35.456.344</u> T. P. <u>23.555</u>
4	Número de expediente: <u>05.111.846</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 6 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.	
6	Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones. ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	

181
182

REIVINDICACIONES

1.- Agentes sinérgicos, caracterizados porque tienen un contenido en una combinación de productos activos, que abarca:

- (a) uno o varios productos activos de la fórmula (I)



en la que

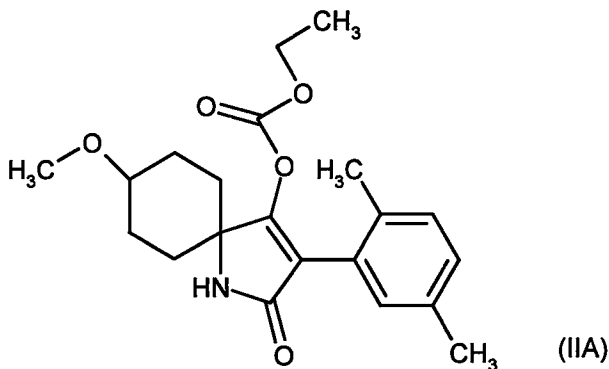
X significa halógeno, y

n significa 0, 1 o 2,

("productos activos del grupo 1")

y

- (b) uno o varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebufospor, espinosad, fipronil, y compuestos de la fórmula (IIA):



2.- Agentes sinérgicos, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque abarcan uno o varios compuestos de la fórmula (I), en los que

X significa flúor, cloro o bromo, y

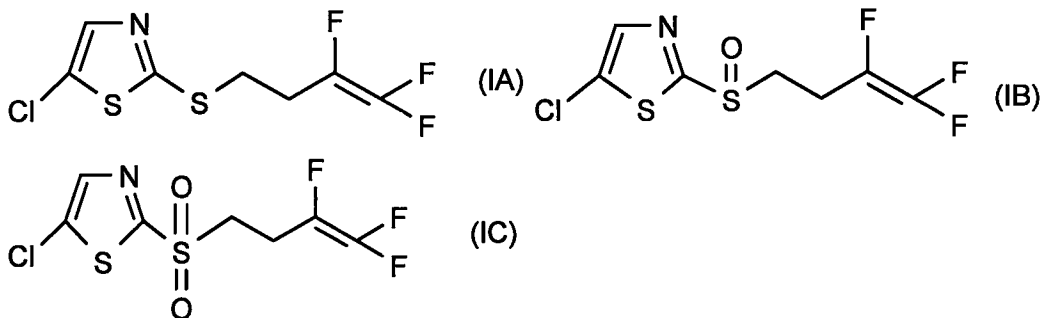
n significa 0 o 2.

3.- Agentes sinérgicas, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque abarcan uno o varios compuestos de la fórmula (I), en los que

X significa flúor o cloro, y

n significa 2.

4.- Agentes sinérgicos, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque, abarcan, como producto activo del grupo 1, uno o varios compuestos de la fórmula (IA), (IB) o (IC)

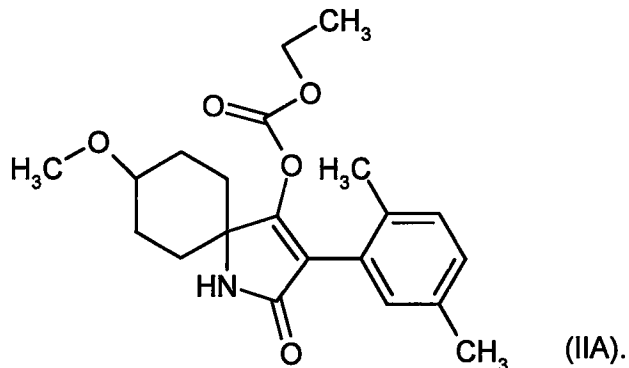


182
183

5.- Agentes sinérgicos, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizados porque abarcan como producto activo, del grupo 1, los compuestos de la fórmula (IC).

6.- Agentes sinérgicos, de conformidad con las reivindicaciones 1 hasta 5, caracterizados porque abarcan, como producto activo del grupo 2, uno o varios de los productos activos siguientes:

Aldicarb, Clotianidin, Imidacloprid, Fipronil, Espinosad, Teflutrin, Tebupirimfos, compuesto de la fórmula (IIA)



MGM\MGM\ID-167015\WPCL9608

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 05111846

Clasificación Internacional (IPC): A01N 43/78.

Concepto Técnico No. 1349

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional: PCT/EP2004/004167

Fecha de Presentación Internacional: 2004-04-20

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capítulo descriptivo: Folios 37 al 87 tal y como fueron presentados.

Capítulo reivindicatorio: Folios 88 al 91 tal y como fueron presentados.

Folios 129 a 134 capítulo reivindicatorio modificado. 181-182

Prioridad: Folios 1 DE 10319590,4 2003-05-02.

Primera respuesta del solicitante: Folios 129 a 134.

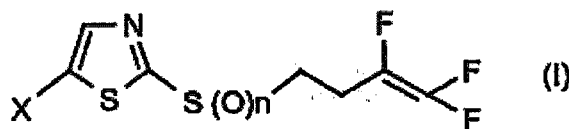
Segunda respuesta del solicitante: Folios 170 a 178.

Nuevo capítulo reivindicatorio: Folios 181 a 182.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Combinaciones de productos activos con propiedades nematocidas e insecticidas basadas en compuestos de trifluorbutileno. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a nuevas combinaciones de productos activos que comprenden trifluorbutilenos heterocíclicos conocidos de fórmula (I) y productos insecticidas conocidos.



La solicitud menciona que ya se han descrito determinados trifluorbutilenos heterocíclicos, pero no se ha descrito su actividad insecticida. Por otra parte también se conocen múltiples agroquímicos con propiedades insecticidas y acaricidas, sin embargo la actividad de estos no es siempre satisfactoria. Se ha encontrado ahora que las combinaciones de estos dos elementos tienen buenas propiedades nematocidas, insecticidas y/o acaricidas.

3. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 2003-05-02, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación, que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

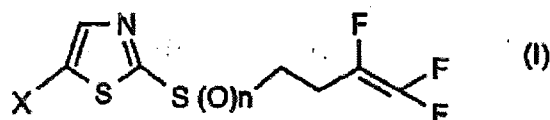
Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO01/02378	Nematicidal trifluorobutenes	2001-01-11

4. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

4.1. Novedad (artículo 16 D486)

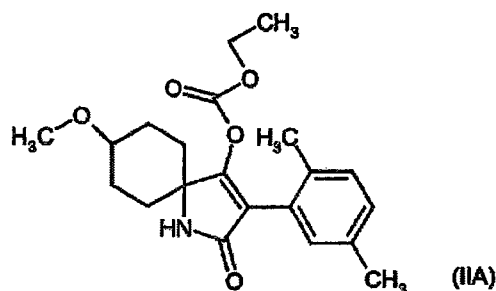
La solicitud de patente en estudio presenta agentes sinérgicos caracterizados porque tienen un contenido de una combinación de productos activos, que abarca:

- (a) Uno ó varios productos activos de la fórmula (I)

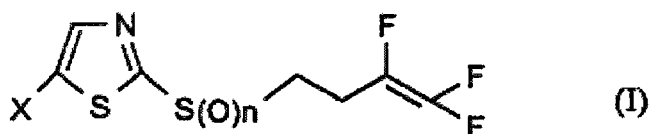


En la que X significa halógeno y n significa 0,1, ó 2; y

- (b) Uno ó varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil y compuestos de la fórmula (IIA)



La anterioridad D1 divulga derivados de trifluorbutileno de fórmula (I), su proceso de obtención, composiciones nematicidas que los contienen y uso de los mismos.



Donde X es halógeno, y n es 0, 1 ó 2.

Pero además divulga la posibilidad de realizar ciertas formulaciones de estos trifluorbutilenos con otros agroquímicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, nematocidas ó insecticidas. Específicamente se listan: aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimiphos, tefluthrin.

Dichas formulaciones se realizan con el fin de ampliar el espectro de actividad ó para evitar el desarrollo de resistencias. Se divulga además que en muchos casos esto se traduce en efectos sinérgicos.

Al comparar los agentes sinérgicos de esta solicitud con las composiciones de D1 se observa que comprenden la misma mezcla de ingredientes activos. A saber el mismo derivado de trifluorbutileno y los mismos ingredientes activos conocidos.

En consecuencia la reivindicación 1 carece de novedad a partir de D1 y sus reivindicaciones dependientes también, una vez que no presentan ninguna otra característica que las pudiera hacer nuevas.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El solicitante indica que la materia del nuevo capítulo reivindicatorio es nueva respecto a D1, debido a que en ese documento no divulga específicamente los agentes sinérgicos acá reclamados.

Sin embargo la Decisión 486 en el artículo 16 indica que:

“Una invención se considerará nueva cuando no está 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.”

Es decir una invención es nueva si no está comprendida en el estado del arte. Y este no es el caso; pues tal como se demostró anteriormente, las combinaciones entre los derivados de trifluorbutilenos y los otros ingredientes activos conocidos ya estaban comprendidas dentro del alcance del documento D1.

Así las cosas la selección específica de un subgrupo a partir de un conjunto mayor, no se considera nueva, puesto que se trata simplemente de separar una parte de la materia de un total ya conocido.

Para este caso el documento D1 hace parte del estado de la técnica, tal como lo requiere la norma. Y los agentes sinérgicos de esta invención, ya estaban comprendidos en ese documento. Por lo tanto, cumpliendo con lo citado en el artículo 16 de la D486 el compuesto de esta solicitud no es nuevo a partir de D1.