



No. 13-004042-00011-0000

Fecha: 2014-10-28 15:49:39 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

P-3620

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-004.042

Solicitud de patente a nombre de **MAKHTESHIM CHEMICAL  
WORKS LTD.**

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 26 de diciembre de 2013 de la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD., domiciliada Beer-Sheva, Israel, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 7404 notificado por fijación en lista el 24 de junio de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 21 de agosto de 2014 mediante el cual se solicitó una prórroga de 30 días para dar respuesta al referido oficio, me permito manifestar:

### 1. Modificación a la solicitud original

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 3 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1 Como primera medida, se modificó todo el capítulo reivindicatorio con el fin de limitar el alcance de las reivindicaciones y definir de manera específica la materia de la cual se pretende obtener protección.
- 1.2 Adicionalmente, se aclara al examinador que se eliminaron las antiguas reivindicaciones 12 a 14 con el fin de eliminar materia objeto no patentable según la legislación colombiana de patentes.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el

P-3620

1/11

ánimo de superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado y ajustado a las normas de patentabilidad en Colombia.

## **2. Solicitudes divisionales**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486, el cual indica que *"El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial"*, el solicitante desea presentar una solicitud divisional para la presente solicitud, la cual será denominada en el presente memorial como 13-004.042A.

Con relación a esta solicitud divisional, el solicitante manifiesta que esta posee 3 reivindicaciones las cuales están dirigidas a la composición que comprende a) imidacloprida, b) acetamiprida y c) novaluron. Se aclara al examinador que la solicitud divisional es presentada con el fin de solicitar protección para la composición insecticida ternaria que comprende acetamiprida como compuesto Neonicotinoide. Adicionalmente, es de notar que el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional 13-004.042A se encuentra debidamente soportado por la información contenida en el capítulo descriptivo de la solicitud original.

Con el fin de llevar a cabo el estudio de la solicitud divisional, adjunto al presente memorial copia del recibo de pago No. 14-112356 con el cual queda cubierta la tasa correspondiente a una solicitud de patente de invención. Así mismo, agradezco se tengan en cuenta para esta solicitud divisional todos los documentos legales que se encuentran en el expediente de la solicitud original, tal como cesión de derechos y el poder de abogado.

## **3. Claridad de la solicitud**

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

## **Clarke, Modet & C<sup>o</sup>**

COLOMBIA

Se aclara al examinador que, el nuevo capítulo reivindicatorio se ha restringido a la composición insecticida ternaria sinérgica que comprende a) bifentrina, b) imidacloprida y c) novaluron, con proporciones bifenthrin a imidacloprida de 1:25 a 25:1, y de bifentrina a novaluron de 1:20 a 20:1, la cual se encuentra debidamente soportada por la información incluida en el capítulo descriptivo. Particularmente, las proporciones indicadas se describen en el folio 000006 del radicado No. 13-004042-00000-0000.

Adicional a lo anterior, se indica que las antiguas reivindicaciones 12 a 14 han sido eliminadas del presente capítulo reivindicatorio, con el fin de eliminar usos de la composición reclamada, los cuales corresponden a materia objeto no patentable según la legislación colombiana de patentes.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

### **4. Novedad**

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de la materia contenida en las antiguas reivindicaciones 1, 2, 4 y 6 a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos DE4436268 (D1) y CN101480193 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1 y D2.

## Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *"hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria"* (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define una composición insecticida ternaria que comprende "a) un compuesto Piretroide que es bifentrina, b) un compuesto Neonicotinoide que es imidacloprida y c) un compuesto Benzoilfenilurea que es novaluron; caracterizada porque el compuesto Piretroide y el compuesto Neonicotinoide se encuentran en una proporción de peso de 1:25 a 25:1, y el compuesto Piretroide y el compuesto Benzoilfenilurea se encuentran en una proporción de 1:20 a 20:1"

Al revisar detalladamente los documentos D1 y D2, se encuentra que dichos documentos no describen la combinación descrita en la nueva reivindicación 1, ni las proporciones específicas indicadas en esta.

De esta forma, es claro para un experto en la materia que las invenciones definidas en el estado del arte y la presente solicitud, son completamente diferentes y por lo tanto, son novedosas una con respecto a la otra.

En este sentido, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 3, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto,

debe ser considerada como novedosa según las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

## 5. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 3, 5 y 7 a 11 a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US2009156399 (D3), US2008009452 (D4) y US2007276013 (D5).

De este modo, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *“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”*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante manifestar que no es posible que un experto en la materia derivara la presente invención de una forma obvia a partir de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos citados, ya que las características técnicas específicas incluidas en el presente capítulo reivindicatorio, no son reveladas ni sugeridas en forma individual o en combinación en los documentos D1, D2, D3, D4 o D5.

Al revisar la información descrita en el documento D3, se encuentra que dicho documento no menciona o sugiere la mezcla de los compuestos imidacloprida y novaluron. El efecto sinérgico fue demostrado en tal anterioridad únicamente para las mezclas de los compuestos novaluron con tiacloprida, y novaluron con clotiacloprida.

Por su parte, en relación con el documento D4, se encuentra que aunque dicho documento describe la mezcla de novaluron e imidacloprida, este no ejemplifica el efecto sinérgico de tal mezcla. De esta forma, con base en la información suministrada por el documento D1, no habría motivación coherente por parte de una persona del oficio normalmente versada en la técnica para incluir en la mezcla el compuesto bifentrina.

Es relevante indicar que la combinación de dos compuestos mencionados en los documentos citados no es un soporte válido para que una persona del oficio

## Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

normalmente versada en la técnica pensara en combinar tres compuestos como en la composición reclamada en la presente reivindicación 1, ya que el efecto sinérgico es completamente inesperado. Una persona del oficio normalmente versada en la técnica no tendría las herramientas técnicas para predecir el comportamiento logrado por la interacción de tres ingredientes activos, incluso basado en el comportamiento de dos de los componentes.

Adicional a lo anterior, muy respetuosamente se manifiesta que, al igual que los documentos D3 y D4, el documento D5 no es relevante para el análisis de nivel inventivo de la presente solicitud, ya que aunque dicho documento hace referencia a mezclas que contienen tiacloprida y al menos un compuesto piretroide (párrafo [0004]), mencionando el compuesto bifentrina (párrafo [0054]), no menciona o sugiere la combinación de los tres compuestos que contienen el efecto sinérgico demostrado en la presente invención.

De esta forma, es claro que a la luz de las modificaciones al capítulo reivindicatorio y el efecto sinérgico demostrado para la composición insecticida ternaria reclamada, las nuevas reivindicaciones 1 a 3 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

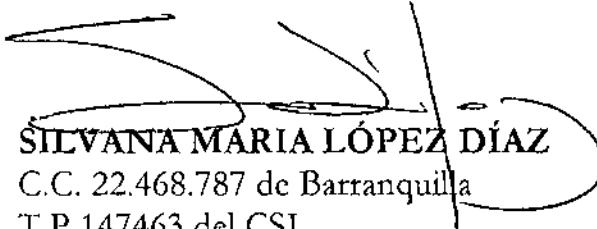
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *"habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares"* y *"(..) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso"*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

## **Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,



**SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ**

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

8

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 ☒

**MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.**

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                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ISRAEL<br>Dirección electrónica   | P.O.Box 60 84100,<br>No. Fax      | Beer-Sheva,<br>Número telefónico |

☐ 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:

**SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ**

**C.C. 22.468.787**

**147463 CSJ**

Apellidos y Nombre

Documento de identificación

Tarjeta profesional

| Dirección y domicilio                               |         | Ciudad            |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogotá D.C., Colombia |         | Bogotá D.C.       |
| Dirección electrónica                               | No. Fax | Número telefónico |
| <u>notificaciones@clarkemodet.com.co</u>            | 6350824 | 6181088           |

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. 13-004.042

Aparece \_\_\_\_\_

Debe ser \_\_\_\_\_

Modificación:

☒ Presentación Solicitud Divisional.

Modificación al capítulo descriptivo.

☐

☒ Modificación al capítulo Reivindicatorio

Presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 3 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

Modificación al resumen.

☐

Modificación a los dibujos.

☐

Modificación al solicitante.

5. Anexos

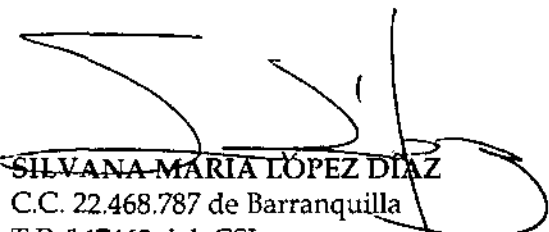
☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

  
SILVANA-MARIA LÓPEZ DÍAZ  
C.C. 22.468.787 de Barranquilla  
T.P. 147463 del CSJ  
[notificaciones@clarkemodet.com.co](mailto:notificaciones@clarkemodet.com.co)

## SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

9

Industria y Comercio  
SUPERINTENDENCIA

## RECIBO DE CAJA

No. 14 - 105753

Bogotá D.C., Octubre 03 de 2014 - 16:20:20

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

## \*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO  | FECHA PAGO | VR. PAGO      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 596597621 | 03/10/2014 | 25.534.000.00 |

## \*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT. | RENTISTICO  | CONCEPTO                                                                                      | Vr. UNIDITARIO | Vr. CONCEPTO |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1     | 50005-01-03 | CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA | 128.000.00     | 128.000.00   |
|       |             |                                                                                               |                | \$128.000.00 |

SON: \*\*CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\*\*

Responsable: \_\_\_\_\_

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-004042- -00011-0000

Fecha: 2014-10-28 15:49:39  
Tra. 11 PATENTE IYII  
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR. NUEVAS CR  
Eve: 378 FASE NACIONAL I  
Folios: 11

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Cali Center: (571) 6513240

, Octubre 3 de 2014 - 16:20:43

9

### REIVINDICACIONES

1. Una composición insecticida ternaria caracterizada porque comprende, como componentes activos a) un compuesto Piretroide que es bifentrina, b) un compuesto Neonicotinoide que es imidacloprida y c) un compuesto Benzoilfenilurea que es novaluron; caracterizada porque el compuesto Piretroide y el compuesto Neonicotinoide se encuentran en una proporción de peso de 1:25 a 25:1, y el compuesto Piretroide y el compuesto Benzoilfenilurea se encuentran en una proporción de 1:20 a 20:1.
2. La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto Piretroide, el compuesto Neonicotinoide y el compuesto Benzoilfenilurea están presentes en una cantidad combinada que se encuentra en el rango de 5% a 25% en peso.
3. La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende un portador agrícolamente aceptable.

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

NIT : 800.176.089-2

- / -

11

|                                                                                                                                      |                       |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Industria y Comercio</b><br>SUPERINTENDENCIA | <b>RECIBO DE CAJA</b> | <b>No. 14 - 112356</b><br><br>Bogotá D.C., Octubre 22 de 2014 - 16:59:35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

RECIBIDO DE : CLARKE MODET

NI 830.008.643

\*\*\* Soporte del Pago \*\*\*

| TIPO PAGO    | BANCO           | CUENTA    | No. PAGO | FECHA PAGO | VR PAGO       |
|--------------|-----------------|-----------|----------|------------|---------------|
| CONSIGNACION | BANCO DE BOGOTA | 062754387 | 20233264 | 22/10/2014 | 23.694.000.00 |

\*\*\* Conceptos Pagados \*\*\*

| CANT. | RENTISTICO              | CONCEPTO                                                     | Vr. LINDITARIO | Vr. CONCEPTO        |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1     | 50005-01-01 SOLICITUDES | 2205 DIVISIONAL SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION CONT. DERE | 464.000.00     | 464.000.00          |
|       |                         |                                                              |                | <u>\$464.000.00</u> |

**SON: \*\*CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE\*\***

*Copia*

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. \_\_\_\_\_

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C. - Colombia

Web: [www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) e-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co) Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 8513240

Octubre 22 de 2014 - 16:59:42

P-1652

11