

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-040360- -00006-0000

Fecha: 2014-09-11 16:57:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 17

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.040.360**
Asunto : Solicitud de patente para **COMPOSICIONES PESTICIDAS**
Solicitante : **DOW AGROSCIENCES LLC**
Fecha de solicitud : 28 de febrero de 2013

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. **6992** notificado por fijación en lista el 17 de Junio de 2014.

2. Mediante oficio No. **6992** 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 falta de unidad de invención y a la novedad de las reivindicaciones 1-5 en vista del documento **D1: WO2009045761**.

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) 875 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- 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 3 reivindicaciones.

Se ha introducido un nuevo pliego reivindicatorio que está basado y sustentado en la descripción de la solicitud original y que tuvo en cuenta las objeciones realizadas por el Señor Examinador en el oficio No. **6992** en cuanto a unidad de invención y claridad con el fin de definir la invención de manera precisa e inequívoca.

3.2 Presentación de una solicitud divisional

Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos del artículo 36 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite dividir su solicitud, sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitado, me permito presentar una (1) solicitud divisional con un pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones cuyo objeto es proteger las modalidades de la invención con una definición del radical R5 específica, las cuales son diferentes al R5 de la solicitud parental.

El nuevo capítulo descriptivo de la solicitud divisional tendría el siguiente título:

“COMPOSICIONES PESTICIDAS”.

3.3 Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

Con respecto a la primera objeción del Señor Examinador respecto a los términos “heteroarilo” y “heterocíclico” es pertinente que el Señor Examinador tenga en cuenta que en el nuevo pliego reivindicatorio no se divulgan estas estructuras químicas, razón suficiente para que deba tenerse por superada dicha objeción.

Con respecto a la segunda objeción del Señor Examinador respecto al término “sustituido o no sustituido”, es relevante que el Señor Examinador note que las posibles sustituciones de cada radical se encuentran debidamente explicadas en una forma clara e inequívoca para una persona versada en la materia toda vez que, por ejemplo, los posibles sustituyentes del radical R1 se encuentran definidos de la siguiente forma (los demás radicales se encuentran definidos de una forma análoga a la aquí expuesta):

“R1 es seleccionado del grupo consistente en H, F, Cl, Br, I o alquilo sustituido o no sustituido C1-C6, donde cada R1 mencionado, que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I [...]”

Con respecto a la tercera objeción y cuarta objeción formuladas por el Señor Examinador respecto a la presencia de términos tales como “solvato”, “derivado de éster”, “acaricidas”, “nematicidas”, “fungicidas”, “herbicidas del grupo A1 o del grupo sinérgico”, etc, es pertinente que el Señor Examinador tenga en cuenta que en el nuevo pliego reivindicatorio no se revelan estas sustancias químicas, razón suficiente para que deba tenerse por superada dicha objeción.

Con respecto a la quinta objeción formulada por el Señor Examinador respecto a la falta de soporte en la descripción de obtención de los compuestos de fórmula uno, es pertinente que el Señor Examinador note que se ha limitado considerablemente el alcance de la presente invención a las estructuras químicas reveladas en la reivindicación 2 del pliego reivindicatorio modificado, las cuales si se encuentran debida y completamente soportadas en el capítulo descriptivo de la presente solicitud de patente.

En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.4 Argumentos con respecto a la falta de Unidad de Invención

El artículo 25 de la Decisión 486, hace referencia a:

“Artículo 25.-La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.”

El Señor Examinador objetó que la presente solicitud contiene 3 grupos inventivos distintos, los cuales son:

1. Compuestos de fórmula uno donde R10 es (a), divulgado en el documento D1
2. Compuestos de fórmula uno donde R10 es (b).
3. Compuestos de fórmula uno donde R10 es (c).

En consonancia con los argumentos provistos por el Señor Examinador, se procedió a limitar la presente solicitud al primer grupo inventivo, a saber, Compuestos de fórmula uno donde R10 es (a).

Con las modificaciones realizadas relacionadas a esta materia, las cuales están contenidas en el nuevo pliego reivindicatorio, se ve superada la objeción del Señor Examinador toda vez que se encuentra en trámite un sólo grupo inventivo.

Así, se considera que la descripción de la presente solicitud cumple con los requerimientos establecidos en el Artículo 28 de la Decisión 486 y que la objeción formulada por el Examinador se ve superada.

3.5 Argumentos con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al artículo 16 de la Decisión 486, se determina:

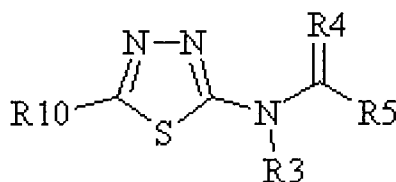
“Artículo 16: *Una invención se considerará nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica.*

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.”

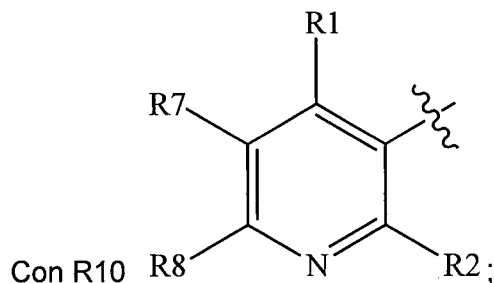
La novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido 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, 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 la novedad, con base en la siguiente información:

La estructura química que el Señor Examinador emplea como fórmula química para objetar la novedad de la presente solicitud tiene el nitrógeno del anillo en orientación –para con respecto al carbono que se conecta al anillo de tiadiazol, mientras que el nitrógeno de la presente solicitud tiene orientación –meta con respecto al carbono que se conecta al anillo de tiadiazol, tal como se observa en la imagen a continuación:

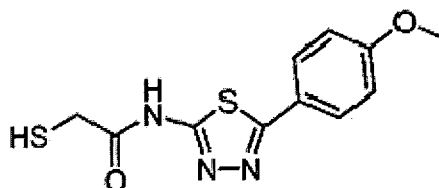
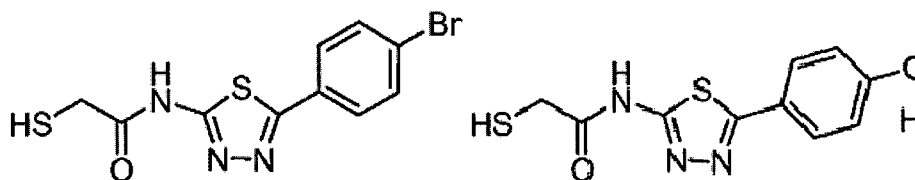
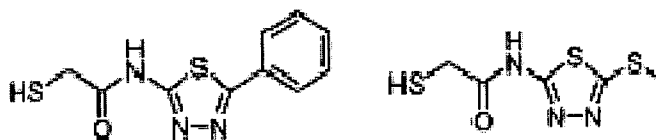
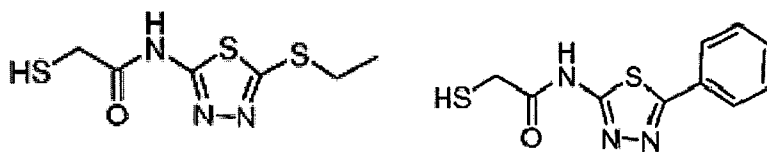


Fórmula uno



Esto demuestra que las moléculas no son las mismas desde el punto de vista de estructura química toda vez que para una persona versada en la materia es claro y evidente que una orientación *-meta* es radicalmente distinta en términos de propiedades fisicoquímicas a una orientación *-para* y, por lo tanto, es claro y evidente que la molécula de fórmula uno que revela el pliego reivindicatorio modificado es novedosa sobre el arte previo.

Ahora bien, pese a que en el oficio Técnico No. 6992 el Señor Examinador no emitió una objeción respecto al nivel inventivo de la presente solicitud, nos tomamos la atribución de argumentar sobre porque la presente invención sí tiene altura inventiva con respecto al documento D1. Al respecto, es pertinente afirmar que el pliego reivindicatorio modificado no se deriva de manera obvia a partir del documento D1 toda vez que no hay motivación, sugerencia o razón suficiente para que una persona versada en la materia modifique los compuestos revelados en D1 para llegar a los compuestos objeto de protección de la presente solicitud. Es más, los compuestos revelados en D1 están motivados al tratamiento de enfermedades mientras que el objeto de la presente solicitud es controlar plagas. Por tal razón, no hay motivación alguna para que una persona versada en la materia que está en la tarea de idear fórmulas y compuestos orientados al control de plagas se remita al conocimiento sobre el tratamiento de ciertas enfermedades. Adicionalmente, los únicos tiadiazoles presentes en el documento D1 se encuentran en la página 47 a 55 y son los siguientes:



Ahora bien, una persona versada en la materia, e incluso, una persona con conocimientos básicos en química, puede ver que ninguno de los compuestos mostrados previamente es similar a los compuestos revelados en el pliego reivindicatorio modificado de la presente solicitud. Incluso, no hay sugerencia, enseñanza o razón alguna para modificar dichos compuestos para llegar a los compuestos revelados en la presente solicitud de patente.

De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad y nivel inventivo de la presente invención.

4. Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta anterioridad válida capaz de afectar la novedad de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, 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.

5. 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. 6992, 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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud parental conformado por 3 reivindicaciones.
- Descripción y pliego reivindicatorio (conformado por 2 reivindicaciones) de una solicitud divisional.
- Poder para la solicitud divisional
- Formulario para solicitud divisional.

- Recibo por \$464.000 por concepto de presentación de una solicitud divisional.

Señor Director,

Luiz Clemencia de Páez
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

MAN
COLO-10975-0841-143-2
COLO-10975-0841-242-2
DV\DV\ID-271422\WPC10975
No. M-2014-271422\DVV

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1. Identificación del Trámite

☐ Conversión

☒ División

☐ Fusión

☒ 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
Estado de Delaware, Estados Unidos de América	9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, Estados Unidos de América	Indianapolis
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

CONVERSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

DIVISION

Expediente : **13.040.360**
De: _____
A: _____

FUSION

Expediente _____

De: _____
A: _____

5. Comprobante de pago No. 14-0096714 Fecha: 2014/09/11

6. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$464.000.

☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por

☒ Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación

☒ Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma	
Nombre y apellidos	Firma
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	<i>Luz Clemencia De Paez</i>
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

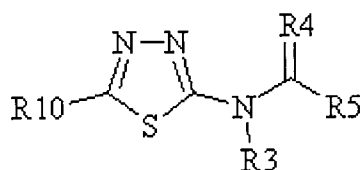
mem DVMSDC\ID-AF271456\WPC10975
COLO-10975-841-242-2
COLO-10975-841-143-2

NOTA: Esta es una solicitud de división de la materia contenida originalmente en la solicitud de patente No. **13.040.360**. La solicitud de división de la materia se hace como consecuencia de las observaciones hechas por ese Despacho y que fueron dadas a conocer al solicitante por medio del oficio No. **6992** notificado por fijación en lista del 17 de junio de 2014. Por lo tanto pido que esta solicitud de división de materia sea tratada con el beneficio de presentación de la solicitud original, esto es 28 de febrero de 2013 y la prioridad que allí se reivindica el 31 de agosto de 2010.

Nota: La copia básica original se encuentra en el expediente No. **13.040.360**.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

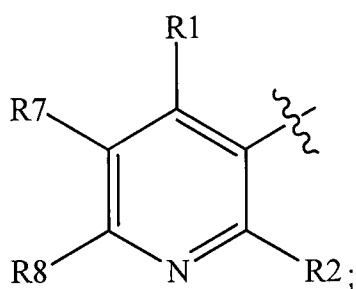
1. Una molécula de acuerdo con la Fórmula uno:



Fórmula uno

donde

R10 es



R1 es seleccionado del grupo consistente en H, F, Cl, Br, I o alquilo sustituido o no sustituido C₁-C₆,

donde cada R1 mencionado, que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I;

R2 es seleccionado del grupo consistente en H, F, Cl, Br, I o un alquilo sustituido o no sustituido C₁-C₆,

donde cada R2 mencionado, que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I;

R3 es H, o un alquilo sustituido o no sustituido C₁-C₆;

R4 es O, S;

R5 es (alquilo C₁-C₁₂)S(O)_n(alquilo C₁-C₁₂),

R7 es seleccionado del grupo consistente en H, F, Cl, Br, I o un alquilo sustituido o no sustituido C₁-C₆,

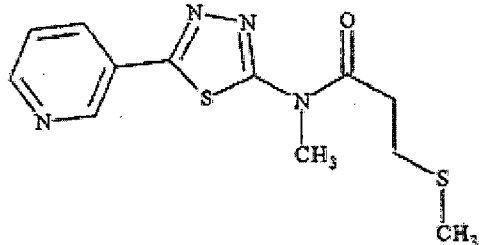
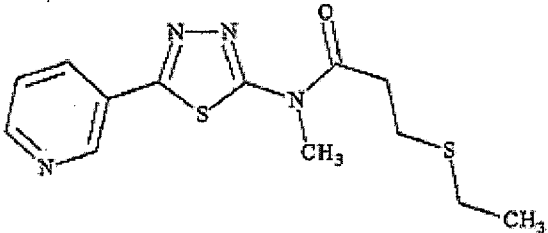
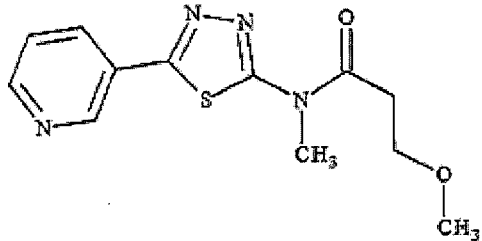
donde cada R7 mencionado, que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I;

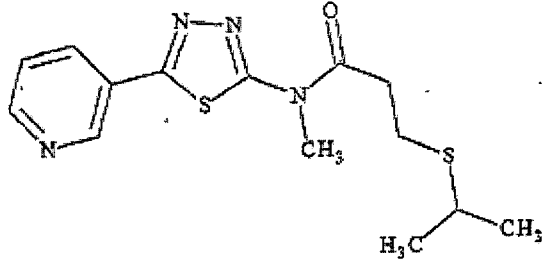
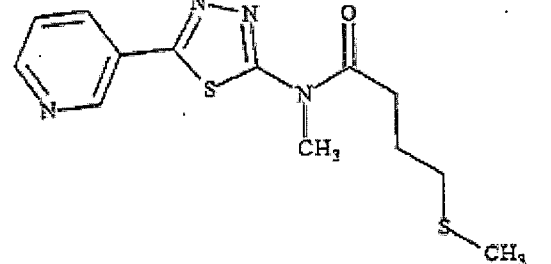
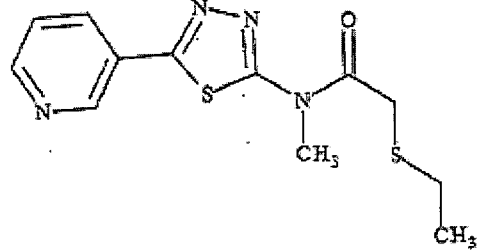
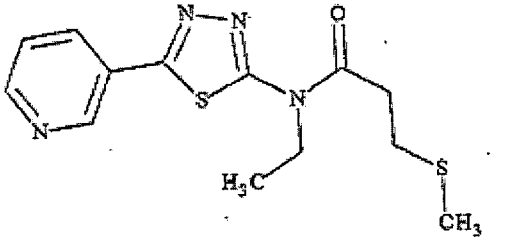
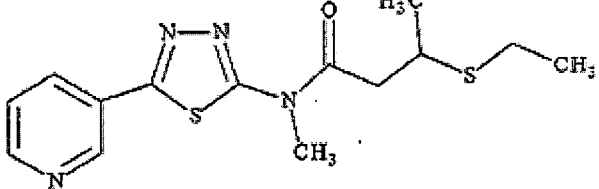
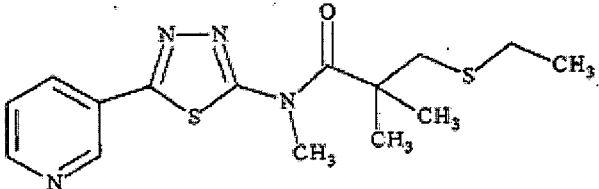
R8 es H, F, Cl, Br, I o un alquilo sustituido o no sustituido C₁-C₆,

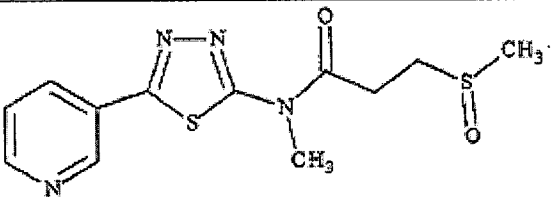
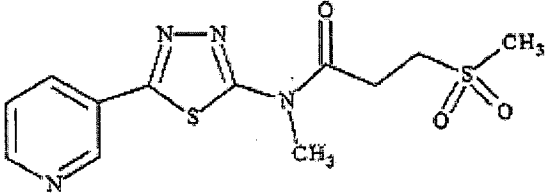
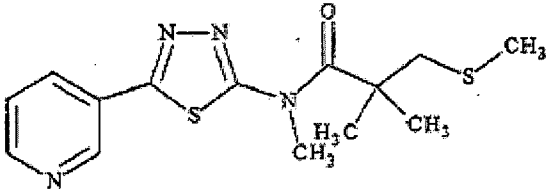
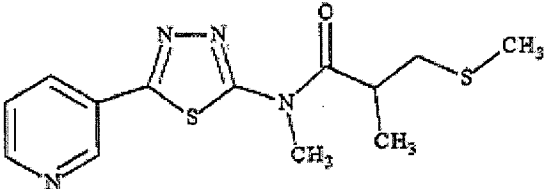
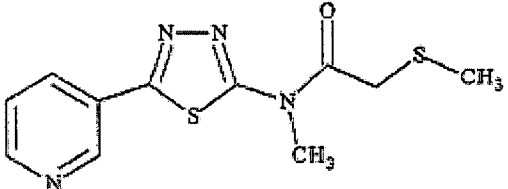
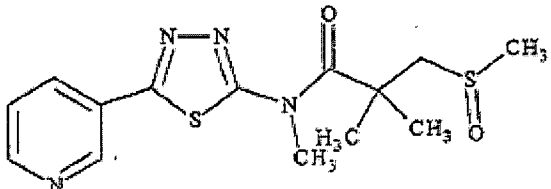
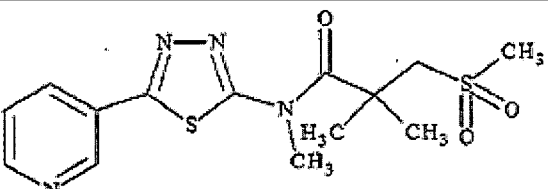
donde cada R8 mencionado, que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I; y,

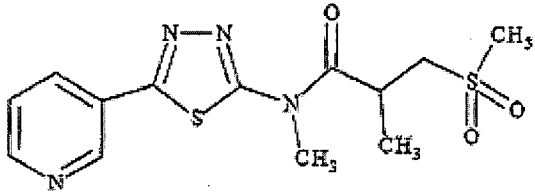
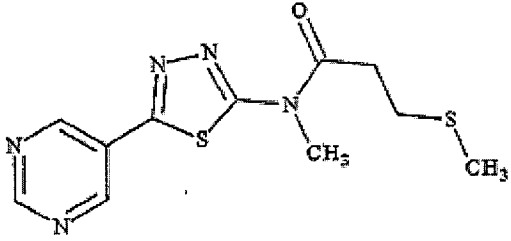
n es (cada uno independientemente) 0, 1 o 2.

2. Una molécula de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene una de las siguientes estructuras:

Compuesto No.	Estructura
1	
2	
3	

4	
6	
8	
9	
13	
17	

18	 <chem>CC(=O)CCS(=O)(=O)Cn1csc2nncc2c1c1ccncc1</chem>
20	 <chem>CC(=O)CS(=O)(=O)Cn1csc2nncc2c1c1ccncc1</chem>
24	 <chem>CC(C)(CS)C(=O)N(C)c1csc2nncc2c1c1ccncc1</chem>
28	 <chem>CC(C)CS(=O)(=O)Cn1csc2nncc2c1c1ccncc1</chem>
29	 <chem>CC(C)(CS)C(=O)N(C)c1csc2nncc2c1c1ccncc1</chem>
32	 <chem>CC(C)(C)C(=O)N(C)c1csc2nncc2c1c1ccncc1</chem>
33	 <chem>CC(C)(C)C(=O)N(C)c1csc2nncc2c1c1ccncc1</chem>

37	
67	

3. Un proceso que comprende aplicar la molécula de acuerdo con la Reivindicación 1 a un área para controlar una plaga en una cantidad suficiente para controlar dicha plaga.