



No. 13-110654- -00011-0000

Fecha: 2015-05-04 16:39:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

Señor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 412

Referencia : Expediente No. 13.110.654
Asunto : Solicitud de Patente Para: "COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDE DERIVADOS DE 3-(PIRAZOL-1-IL) PIRIDINA"
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 2 de Mayo de 2013

I. RECURSO VÍA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC** solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolución No. 11128 del 12 de Marzo de 2015, interpongo en su contra el recurso de **REPOSICIÓN**, para que sea revocado su **ARTÍCULO SEGUNDO**, mediante el cual se negó la patente para la reivindicación 3 y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invención para "**COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDE DERIVADOS DE 3-(PIRAZOL-1-IL) PIRIDINA**" a favor de **DOW AGROSCIENCES LLC**.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

La Resolución No. 11128 del 12 de Marzo de 2015, con fecha de publicación listado del 17 de marzo de 2015, fecha de vencimiento del 17 de abril de 2015, y fecha del término legal 04 de mayo de 2015.

"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 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

III. LA DECISIÓN RECURRIDA

- 3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Superintendente de Industria y Comercio decidió:
- 3.1.1 Denegar la patente de invención para la reivindicación 3 a la creación titulada: **“COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDE DERIVADOS DE 3-(PIRAZOL-1-IL) PIRIDINA”**
- 3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
- 3.2.1 *“Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”*
- 3.2.2 *“En cuanto a la(s) reivindicación(es) 3, incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-110654-00006-0000 del 12 de febrero de 2015, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es (son) clara(s) ni concisa(s) ya que reclama una composición de acuerdo con la reivindicación 1 que además comprende: unos ingredientes (a) (b) y (c), los cuales se encuentran definidos en términos genéricos que no definen ningún ingrediente particular y que da lugar a un sin número de composiciones que no encuentran tampoco sustento en la descripción.”*
- 3.2.3 *“Por lo anterior, la(s) reivindicación(es) 3 no puede(n) considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente solicitado.”*
- 3.2.4 *“Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1, 2 y 4 cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.”*

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito atentamente a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la Resolución No. **11128** del 12 de Marzo de 2015.
2. Conceder el privilegio de patente de invención para la solicitud de patente para **“COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDE DERIVADOS DE 3-(PIRAZOL-1-IL) PIRIDINA”** a favor de **DOW AGROSCIENCES LLC**.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud sí cumple con los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisión 486, como se demostrará a continuación:

5.1 Presentación de una solicitud divisional y modificación de una solicitud en trámite

Inicialmente, en virtud del Artículo 36 de la Decisión 486 mediante el cual se establece la posibilidad de dividir la solicitud en dos o más fraccionarias, se presenta en esta oportunidad una solicitud divisional, junto con un pliego reivindicatorio conformado por 1 reivindicación, que hace referencia a una composición que comprende un compuesto de formula I y se especifican los compuestos adicionales que puede contener dicha composición, de acuerdo con las enseñanzas de la descripción tal como fue originalmente presentada. En particular, dicha reivindicación 1 de la nueva solicitud divisional hace referencia a la materia recitada en la reivindicación 3 negada para el pliego reivindicatorio de la solicitud parental, limitando de forma significativa los compuestos adicionales que puede contener dicha composición a aquellos especificados en la descripción tal como fue originalmente presentada, y dicha reivindicación 3 ha sido eliminada de la solicitud parental.

De modo que, la materia recitada en la nueva solicitud divisional hace referencia a la materia recitada en la reivindicación 3 denegada, la cual fue limitada significativamente a los compuestos específicos adicionales que puede comprender la composición objeto de protección además del compuesto de fórmula I y dicha reivindicación ha sido eliminada de la solicitud parental. De modo que, es evidente que la materia recitada en la solicitud divisional es diferente de aquella mantenida en la solicitud parental y en consecuencia, se solicita aceptar la misma y darle trámite.

Teniendo en cuenta que se cumplen con los requerimientos exigidos por el artículo mencionado, se solicita atentamente dar trámite a esta nueva solicitud divisional. En particular, se solicita aceptar y dar trámite a la nueva solicitud divisional (2), teniendo en cuenta que: 1) la solicitud inicial se encuentra en trámite, 2) la materia contenida en la solicitud divisional no amplía la materia reivindicada en el pliego reivindicatorio modificado de la solicitud parental, 3) el solicitante allegó los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud divisional, y 4) se pagó la tasa correspondiente al trámite de dicha solicitud divisional.

Por otra parte, 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 para el pliego reivindicatorio de la presente solicitud parental, que corresponde a las reivindicaciones 1, 2 y 4 otorgadas por su Despacho en la resolución No. 11128 de Marzo 12 de 2014.

Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislación actual, por lo que atentamente solicitamos en consideración lo siguiente:

CAVELIER

A B O G A D O S

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisión contenida en el artículo segundo de la Resolución No. Resolución No. **11128** del 12 de Marzo de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invención a la reivindicación 3,...

6.2. Que se acepte el nuevo pliego reivindicatorio presentado con este escrito, conformado por 3 reivindicaciones.

6.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invención para la reivindicación 3 eliminada del pliego reivindicatorio de la presente solicitud y que corresponde a la reivindicación 1 de la nueva solicitud divisional de la solicitud titulada **“COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE COMPRENDE DERIVADOS DE 3-(PIRAZOL-1-IL) PIRIDINA”** a favor de **DOW AGROSCIENCES LLC** y cuyo alcance ha sido limitado de forma significativa, aceptando la solicitud divisional y dando trámite a la misma.

VII. NOMBRE Y DIRECCIÓN

El nombre y la dirección del solicitante recurrente son los siguientes:

DOW AGROSCIENCES LLC.
9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268,
Estados Unidos de America.

VIII. ANEXOS

- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

CAVELIER

A B O G A D O S

- Recibo por concepto de presentación de modificaciones a las reivindicaciones por un valor de \$132.000
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones
- Solicitud de división de una solicitud en trámite
- Memoria descriptiva de la solicitud divisional
- Pliego reivindicatorio divisional conformado por 1 reivindicación
- Comprobante de tasa por la solicitud divisional por valor de \$478.000
- Poder

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

man. COLO-10975-0841-0155-6
JBN\JBN\ID-279854\WPC10975
No. M-2015-279854\JBN

 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, Estados Unidos de América	Indianápolis
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

Corrección:

Expediente No 13.110.654

Aparece

Debe ser

Modificación:



Modificación al capítulo reivindicatorio.

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones 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 resumen.



Modificación a los dibujos.

5. Anexos



Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación por \$132.000.



Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

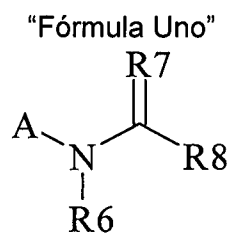
Firma

Luz Clemencia de Paez

Tarjeta Profesional 23.555

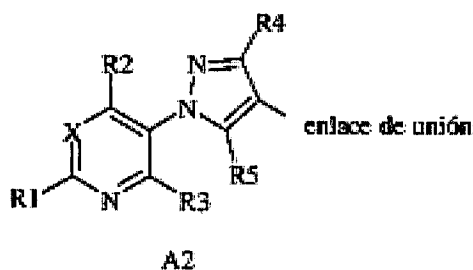
Reivindicaciones

1. Una composición que comprende la molécula de acuerdo con la Fórmula Uno:



en donde

- a) A es



- b) R1 es H;
 c) R2 es H;
 d) R3 es H;
 e) R4 es Cl;
 f) R5 es H;
 g) R6 es metil o etil;
 h) R7 es O;
 i) R8 es un (alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido)-S(O)_n-(alquilo C₁-C₆ sustituido o no sustituido) en donde los sustituyentes en dichos alquilos sustituidos son seleccionados de F, Cl, Br, I;
 j) n es 0, 1 o 2; y
 k) X es CR_{n1} donde R_{n1} es H o F.

2. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1 en donde dicha molécula tiene una de las siguientes estructuras:

Compuesto No.	Estructura
133	 <chem>CCSCC(=O)N(C)c1cc(Cl)nn1-c2ccncc2</chem>
134	 <chem>CCSCCC(=O)N(C)c1cc(Cl)nn1-c2ccncc2</chem>

3. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1 comprendiendo adicionalmente un vehículo agrícolamente aceptable.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

11

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0049670

Bogotá D.C., Mayo 04 de 2015 - 11:42:20

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	48911	29/04/2015	530.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	48917	29/04/2015	536.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	48918	29/04/2015	536.000.00
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	49154	30/04/2015	1.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN LA CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 13-110654- 00011-0000**Fecha: 2015-05-04 16:39:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 14

000-10975-841-155-6

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 Call Center: (571) 6513240

Mayo 4 de 2015 - 11:42:22

 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
Estados Unidos de América	9330 Zionsville Road, Indianápolis, Indiana 46268, Estados Unidos de América	Indianápolis
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

13

4. Datos del trámite

CONVERSION

Expediente

De:

A:

DIVISION

Expediente : 13.110.654

De:

A:

FUSION

Expediente

De:

A:

5. Comprobante de Pago No 15-0044382

Fecha 2015/04/21

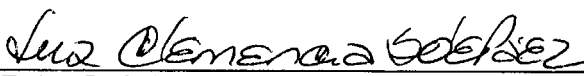
6. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación solicitud por \$478.000.

☒ 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	
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

mgm JBN\JBN\NCA\ID-AF279911\WPC10975

14

NOTA: Esta es una solicitud de división de la materia contenida originalmente en la solicitud de patente No. 13110654. La solicitud de división de la materia se hace como consecuencia de la decisión proferida por ese Despacho por medio de la resolución No. 11128 del 12 de marzo de 2015. Por lo tanto pido que esta solicitud de división de materia sea tratada con el beneficio de presentación de la solicitud original, esto 31 de octubre de 2011 y la prioridad que allí se reivindica el 03 de Noviembre de 2010.

Nota: La copia básica original se encuentra en el expediente No. 13.110.654.