

Handwritten signature

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-187446- -00003-0000

Fecha: 2015-03-04 16:43:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 25

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.187.446**
Asunto : Solicitud de patente para: **"COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE CONTIENEN DERIVADOS DE FENIL-TRIAZOLILO-FENIL SUSTITUIDOS O NO SUSTITUIDOS Y PROCESOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 06 de Agosto 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. **15167** notificado por fijación en lista el 09 de Diciembre de 2014.

2. Mediante oficio No. **15167** 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 título, a la presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso, a la presencia de excepciones de patentabilidad, a la claridad del pliego reivindicatorio, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 23, 27 a 30 y 34 en vista de los documentos D1: US20090209476 y D2: US20080262057.

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 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 2 reivindicaciones.

Con el fin de atender a la objeción hecha por el señor examinador, se solicita el cambio de título de la presente solicitud de patente a:

**“COMPOSICIONES PESTICIDAS QUE CONTIENEN DERIVADOS DE FENIL-
TRIAZOILO-FENIL SUSTITUIDOS O NO SUSTITUIDOS Y PROCESOS
RELACIONADOS CON LOS MISMOS”**

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Las reivindicaciones 2 a 35 han sido eliminadas.
- La reivindicación 1 ha sido modificada de manera que ha sido limitada de manera que da a lugar a una generalización razonable de compuestos que se encuentran debidamente soportados en la descripción de la presente solicitud.
- En vista de la objeción del señor Examinador respecto a la reivindicación 1, respetuosamente manifestamos que el Instructivo para Exámenes de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad establece lo siguiente: *"Sí, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales."* En este sentido, atentamente señalamos que la composición pesticida, se encuentra clara y adecuadamente definida, puesto que describe el componente correspondiente al compuesto activo apropiadamente, el cual corresponde al compuesto de la fórmula 2 definida adecuadamente en el pliego reivindicatorio, tal como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, no se requiere definir otros componentes como los excipientes o proporciones de los mismos.
- Se ha incorporado una nueva reivindicación 2.

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 la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos a favor de la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

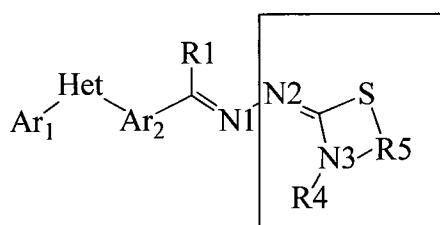
“Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

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.

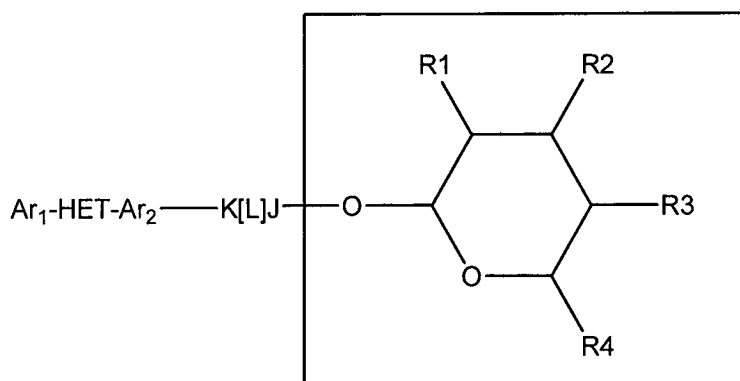
A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

En primer lugar, amablemente ponemos de presente que las moléculas de la Fórmula 2 son estructuralmente diferentes de las moléculas divulgadas en el documento D1.



Formula 2

La sección encerrada en un cuadro de la Fórmula 2 es químicamente diferente y la configuración electrónica es diferente. El área del recuadro anterior tiene un nitrógeno unido por un doble enlace a un átomo de carbono del anillo, y un átomo de carbono, de azufre y nitrógeno en el anillo. En el documento D1 la sección del recuadro cuenta con un oxígeno unido mediante un enlace simple a un átomo de carbono del anillo y sólo tiene un átomo de oxígeno en el anillo.



Estos compuestos no tienen las mismas o similares moléculas en las mismas o similares orientaciones. Adicionalmente, el documento D2 resuelve el vacío del documento D1 porque el anillo medio en D2 es diferente que el anillo medio en la

presente invención. Además, el área del recuadro en la invención reivindicada no se describe ni se enseña en el documento D2.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invención de la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados por el Examinador.

3.3 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud. Por lo tanto, consideramos que el Examinador 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.

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. 15167, 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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones

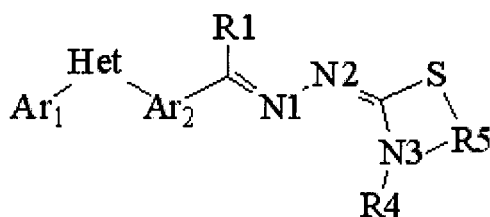
Señor Director,

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

COLO-10975-0841-186-1
SGD\SGD\ID-278629\WPC10975
No. M-2015-278629\SGD

REIVINDICACIONES

1. Una composición pesticida que comprende una molécula de acuerdo con la fórmula dos

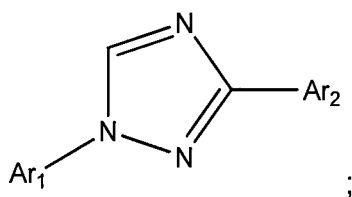


Fórmula 2

en donde:

(a) Ar_1 es un fenilo sustituido, en donde dicho fenilo sustituido tiene uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de haloalquilo C_1-C_6 y haloalcoxi C_1-C_6 ;

(b) Het es 1,2,4-triazolilo



(c) Ar_2 es fenilo;

(d) R_1 es H o alquilo C_1-C_6 ;

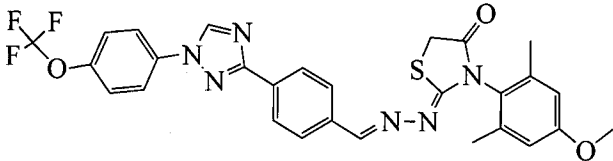
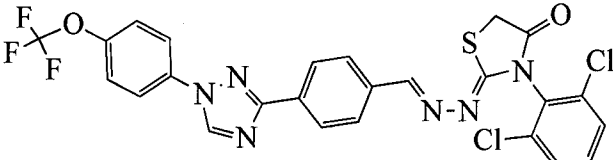
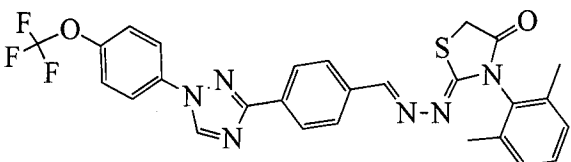
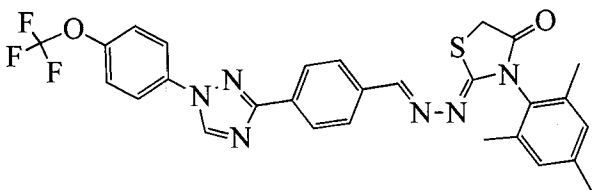
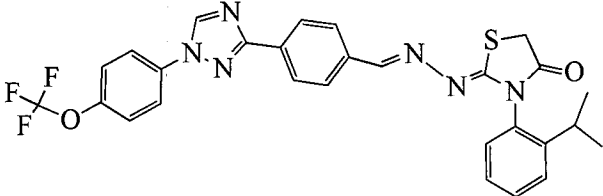
(g) R_4 es fenilo o piridilo, en donde cada fenilo y piridilo están opcionalmente sustituidos con uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, de F, Cl, Br, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , NR_xR_y , y fenilo ;

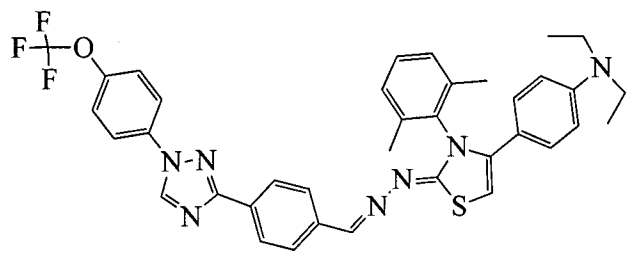
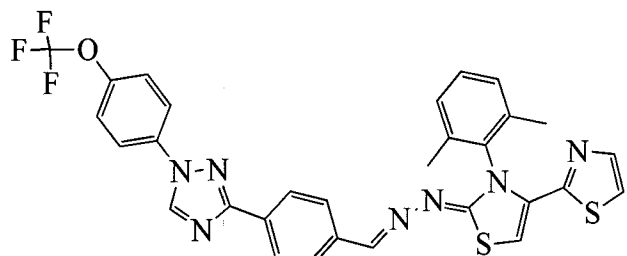
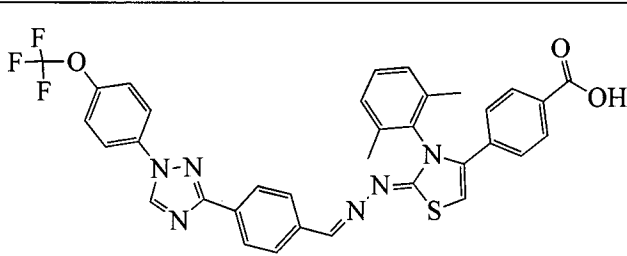
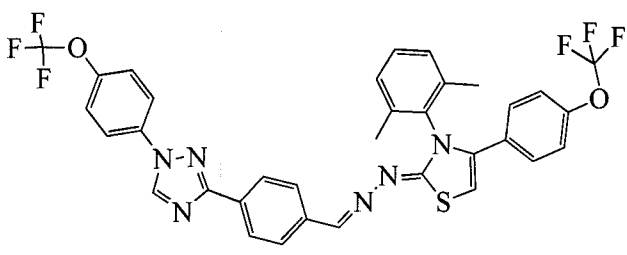
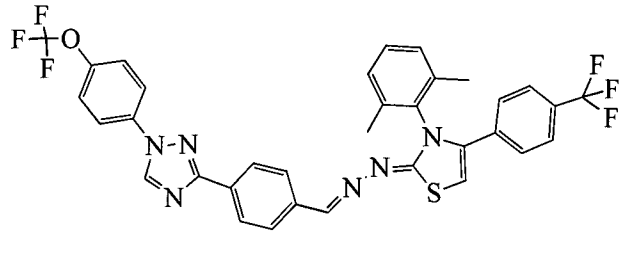
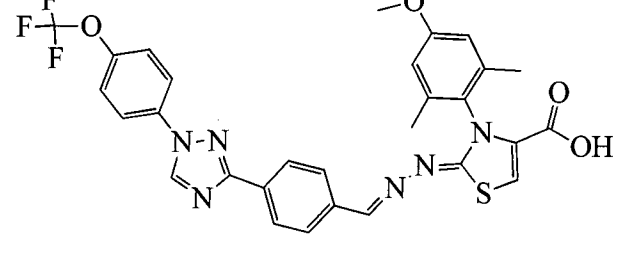
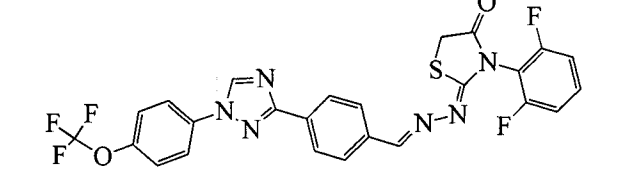
(h) R_5 es un enlace de hidrocarbilo saturado o insaturado de 2 a 4 miembros, donde dicha unión también puede estar sustituida con alquilo C_1-C_6 , oxo, fenilo y tiazolilo, en donde cada fenilo y tiazolilo están opcionalmente

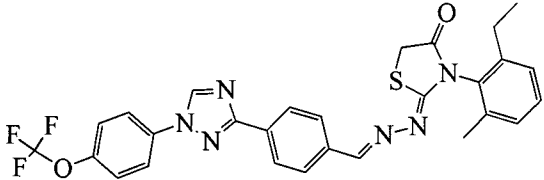
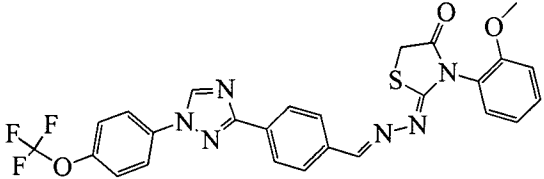
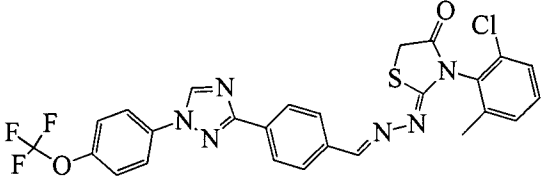
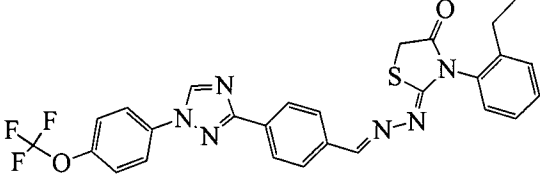
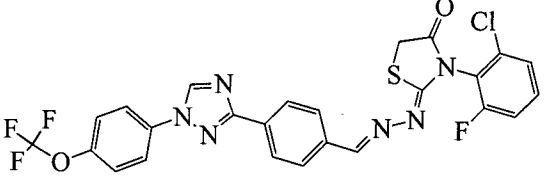
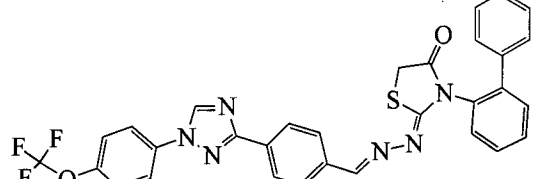
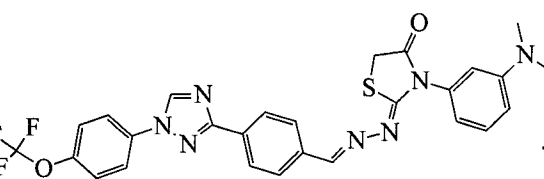
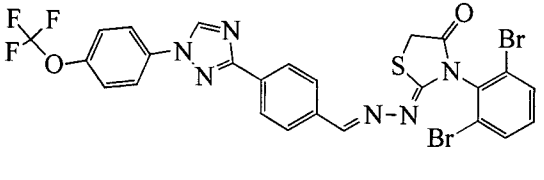
sustituidos con uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo independiente, haloalquilo C₁–C₆, haloalcoxi C₁–C₆, C(=O)OH, y NR_xR_y;

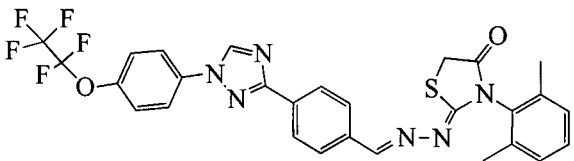
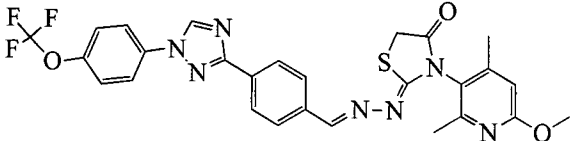
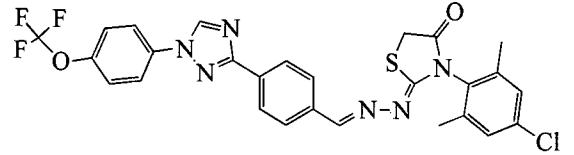
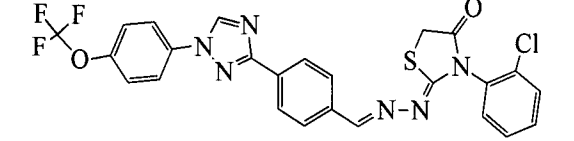
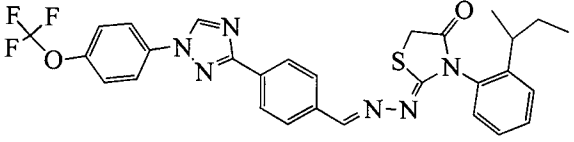
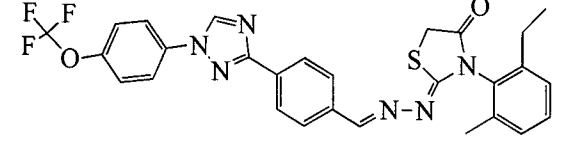
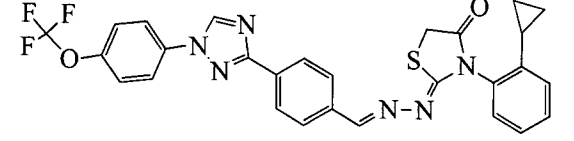
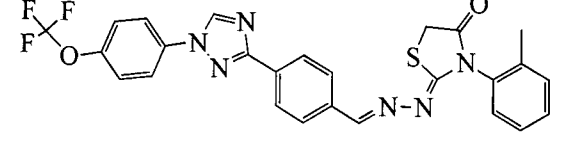
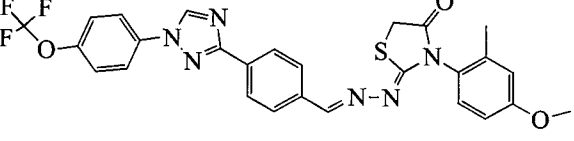
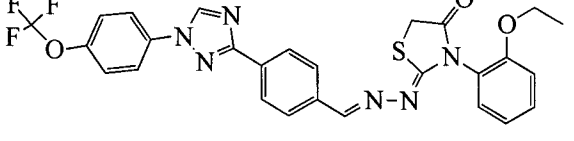
(j) R_x y R_y están seleccionados, de modo independiente, de H o alquilo C₁–C₆.

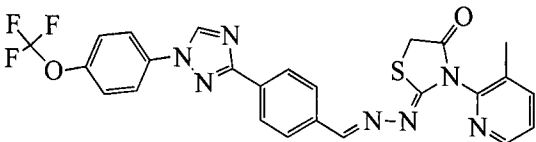
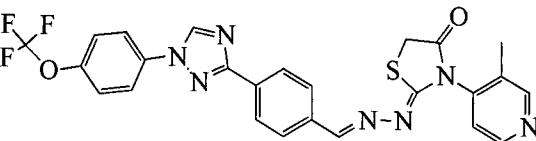
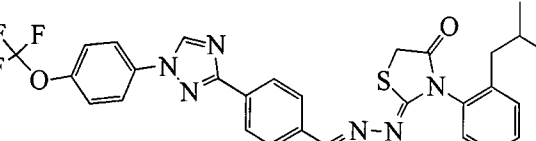
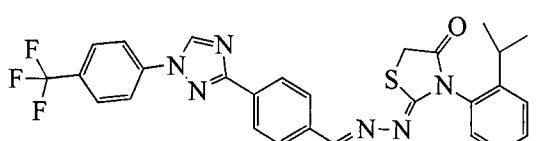
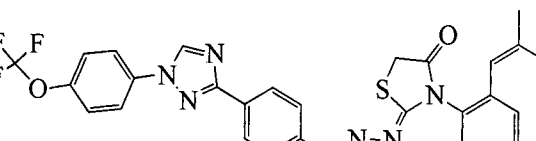
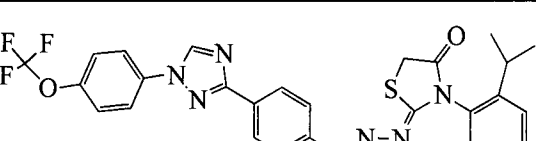
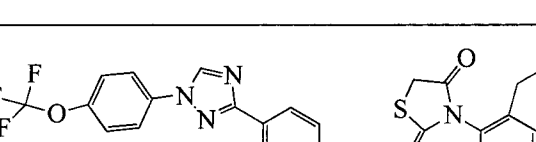
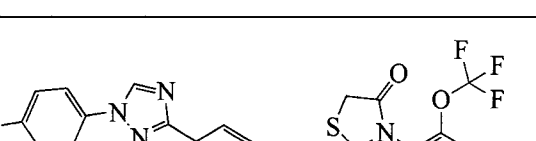
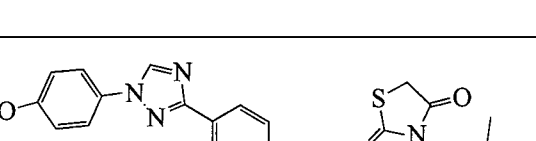
2. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha molécula se selecciona de

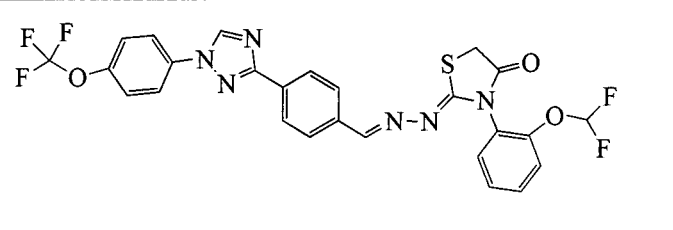
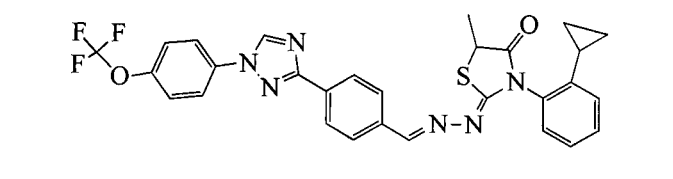
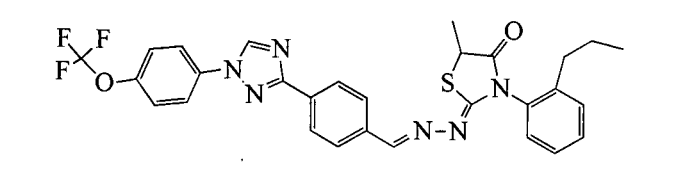
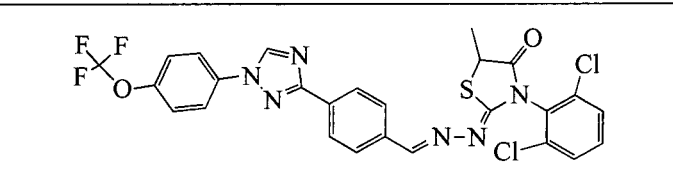
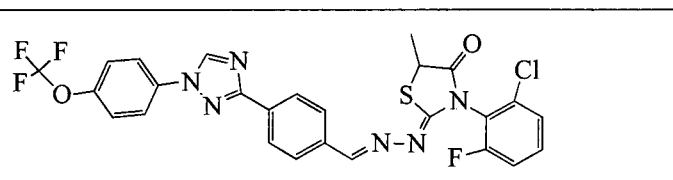
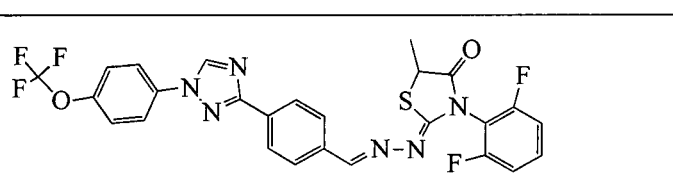
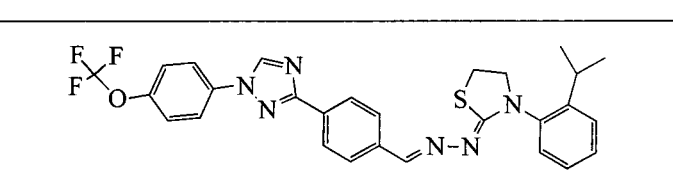
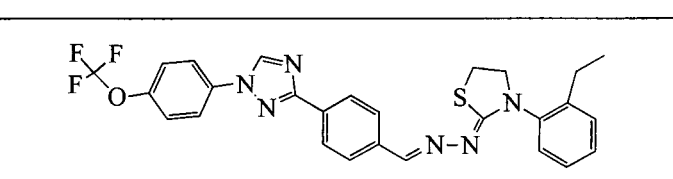
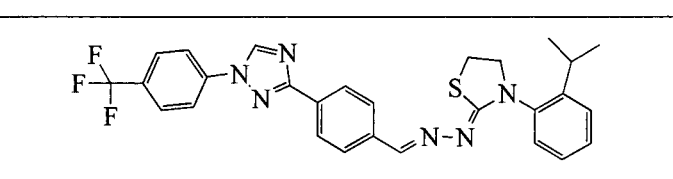
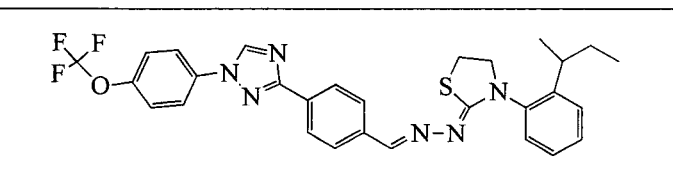
ID	Estructura
69C	
70C	
71C	
72C	
73C	

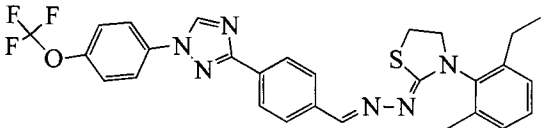
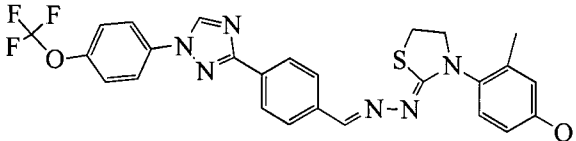
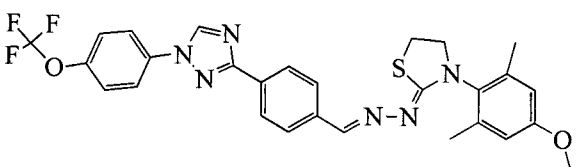
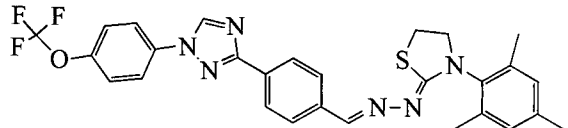
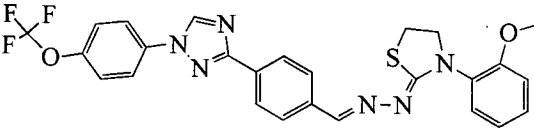
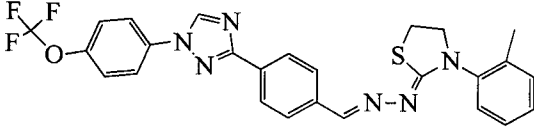
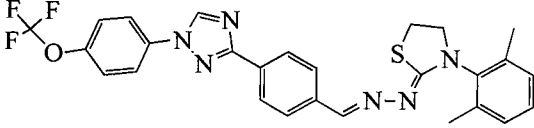
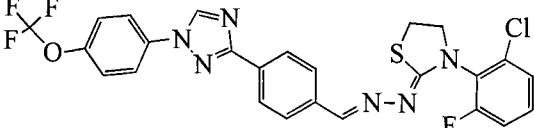
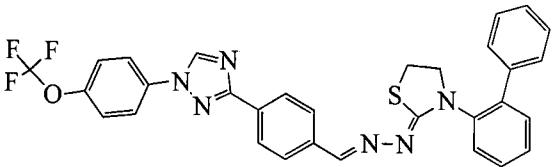
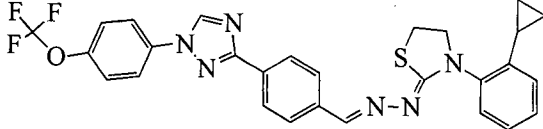
74C	
75C	
77C	
78C	
79C	
80C	
89C	

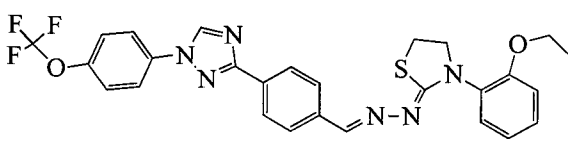
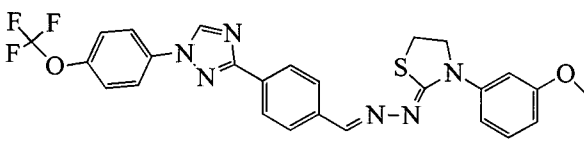
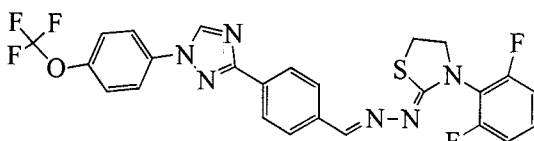
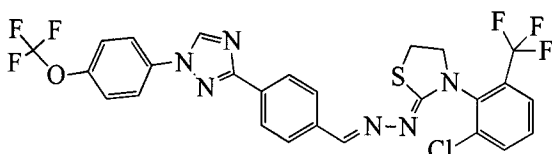
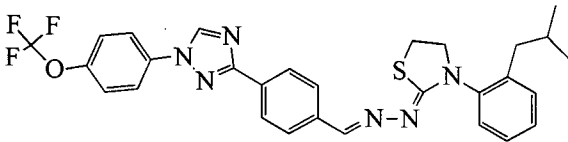
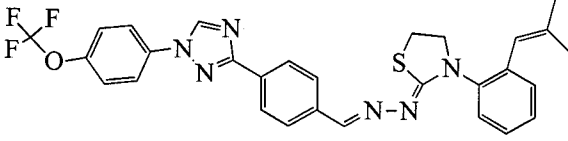
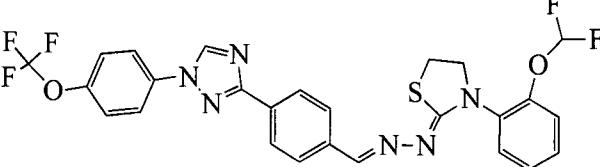
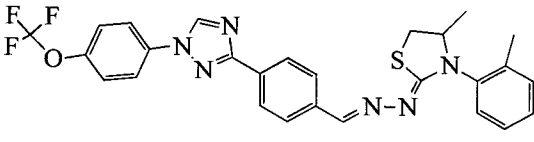
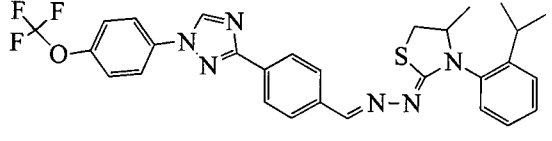
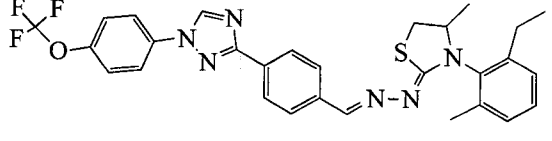
90C	
92C	
93C	
94C	
95C	
96C	
97C	
99C	

100C	
101C	
105C	
106C	
108C	
111C	
112C	
113C	
114C	
116C	

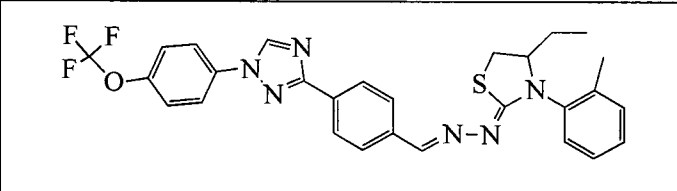
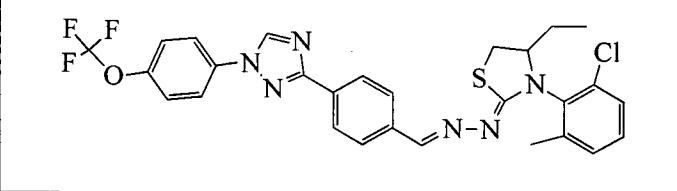
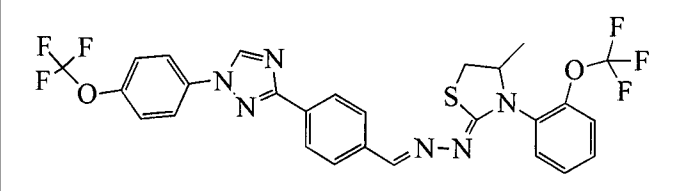
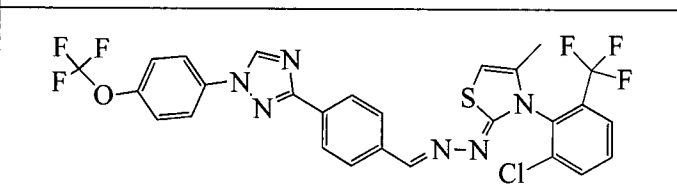
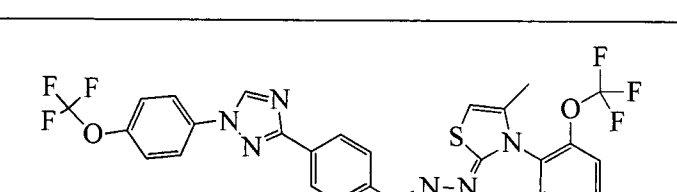
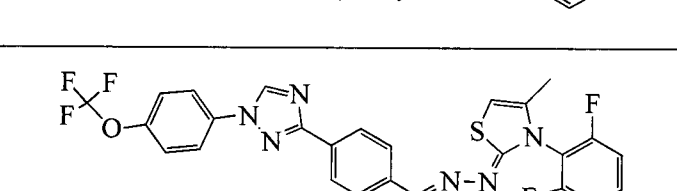
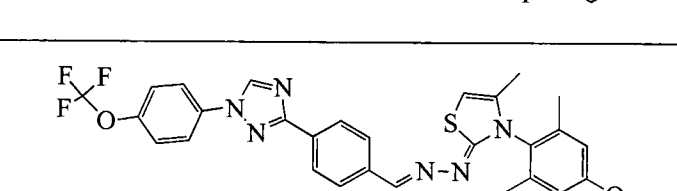
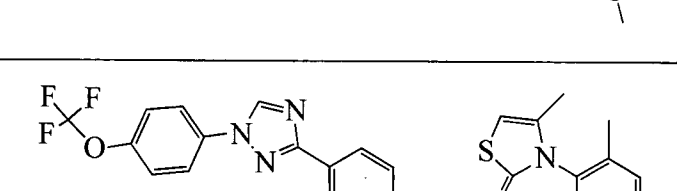
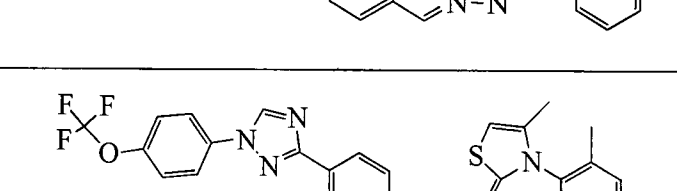
117C	
118C	
119C	
120C	
121C	
122C	
123C	
124C	
125C	

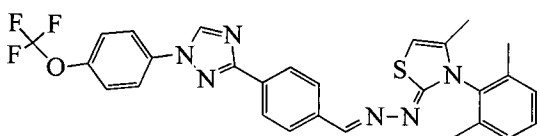
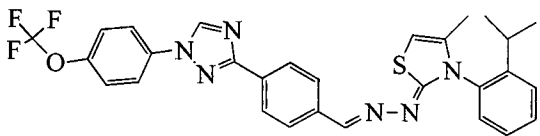
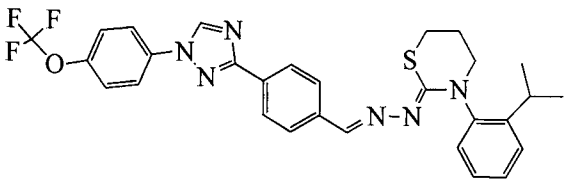
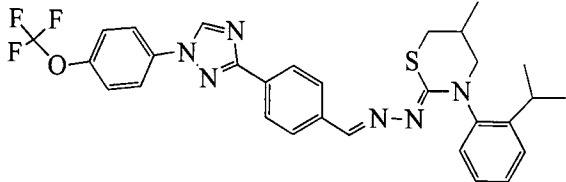
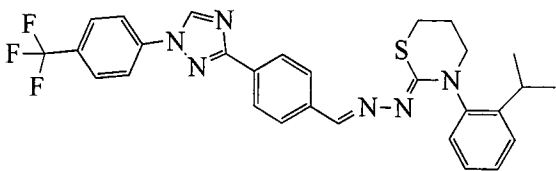
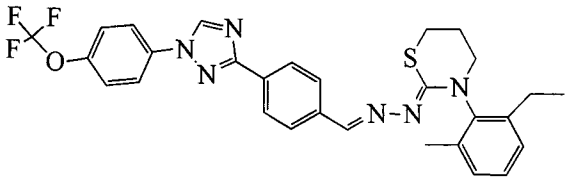
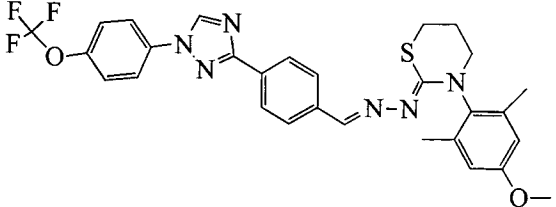
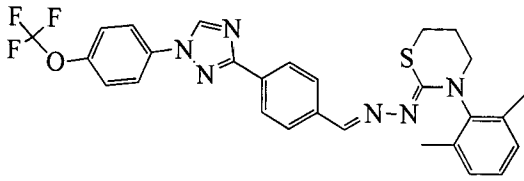
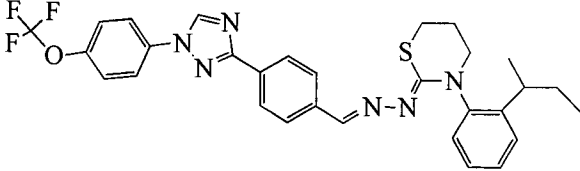
126C	
127C	
128C	
129C	
130C	
131C	
132C	
133C	
134C	
135C	

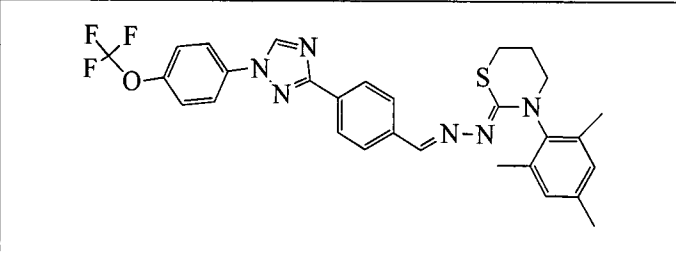
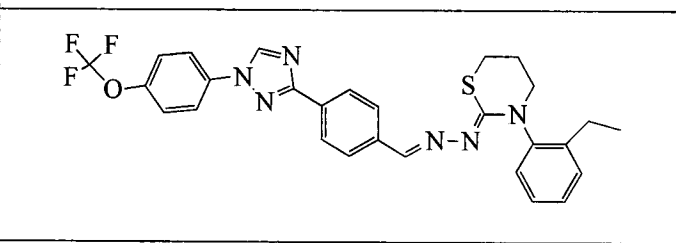
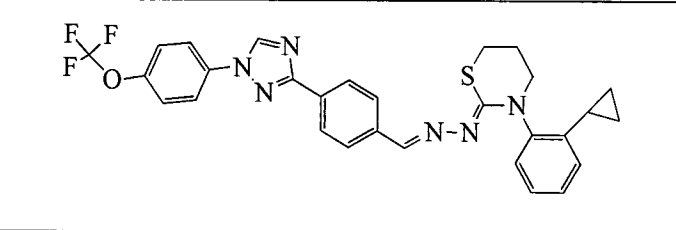
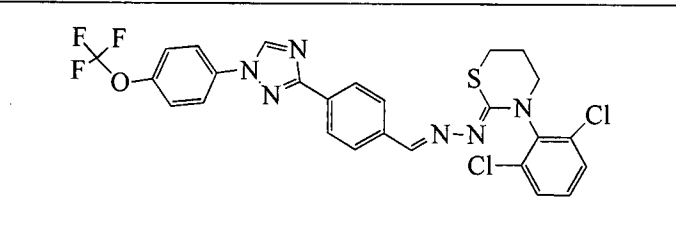
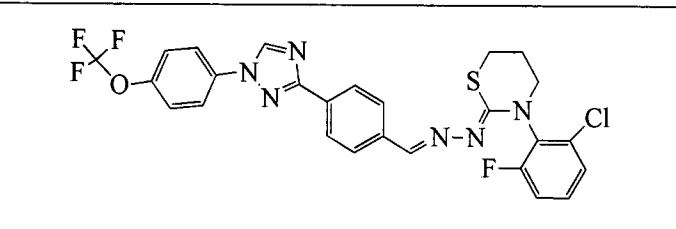
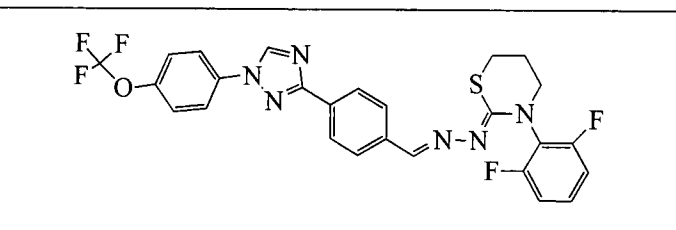
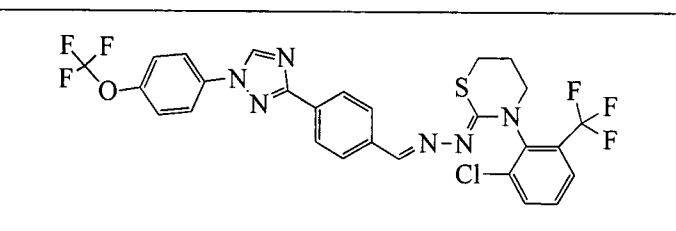
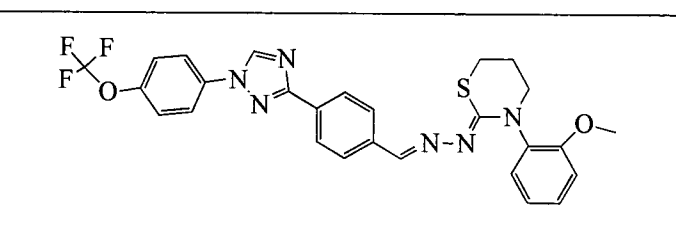
136C	
137C	
138C	
139C	
140C	
141C	
142C	
143C	
144C	
145C	

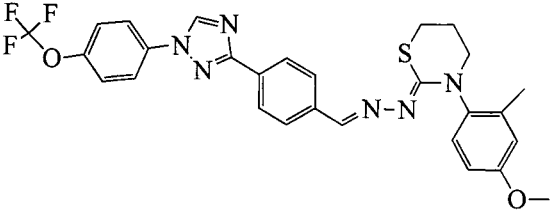
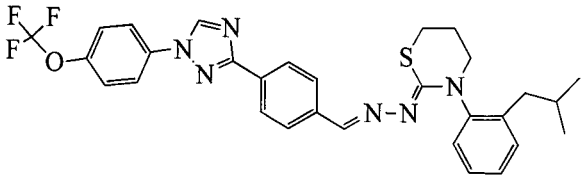
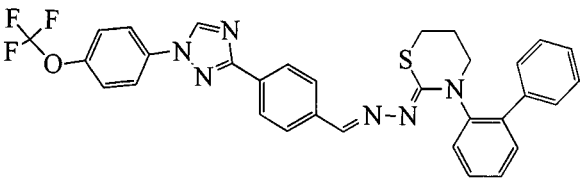
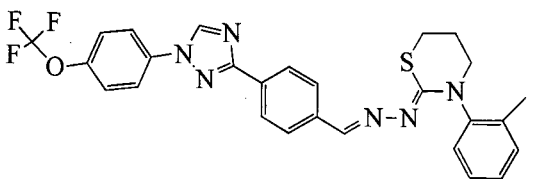
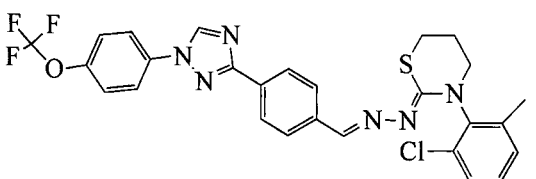
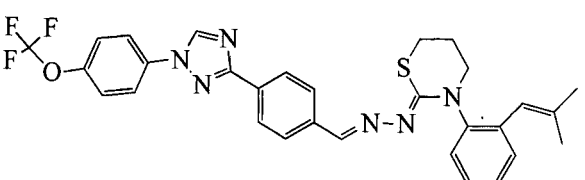
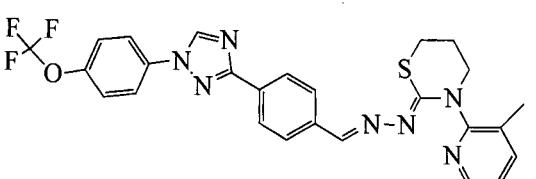
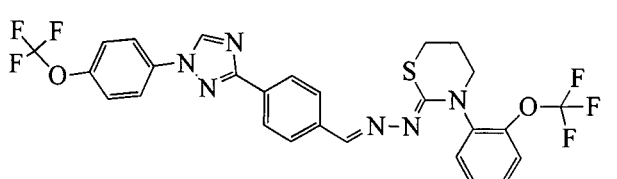
146C	
147C	
148C	
149C	
150C	
151C	
152C	
154C	
155C	
156C	

157C	
158C	
159C	
160C	
161C	
162C	
163C	
164C	
165C	

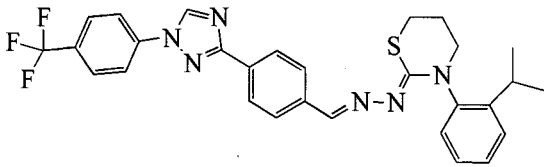
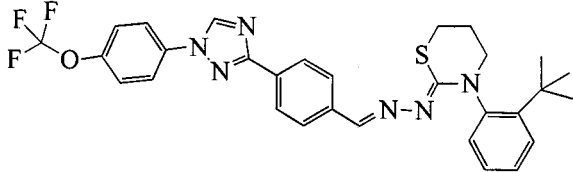
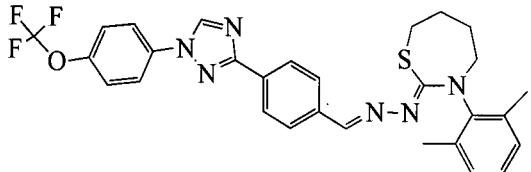
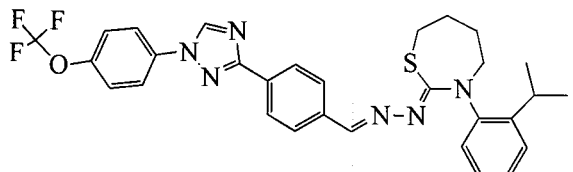
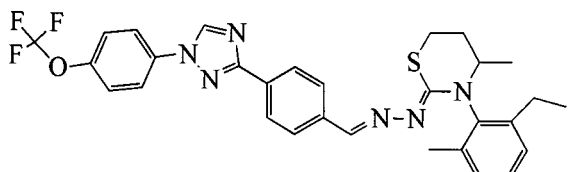
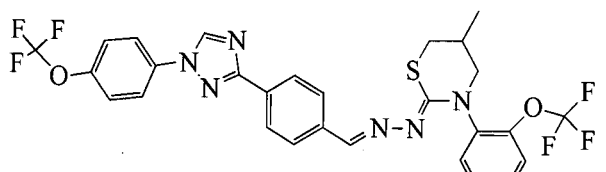
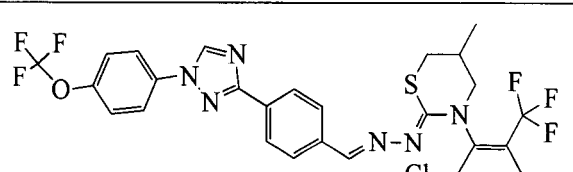
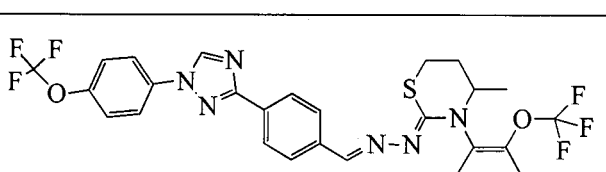
166C	
167C	
168C	
169C	
170C	
171C	
172C	
173C	
174C	

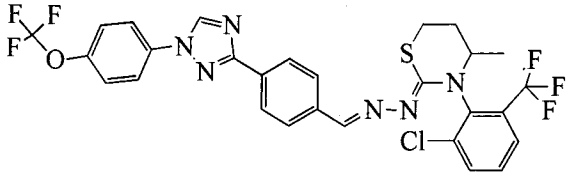
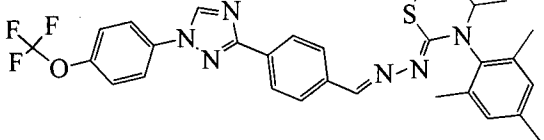
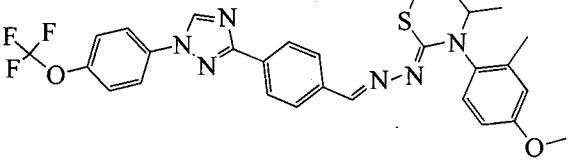
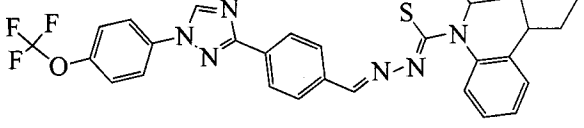
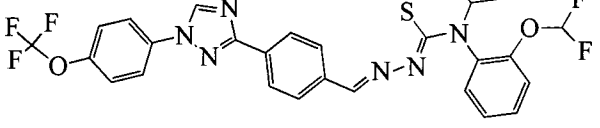
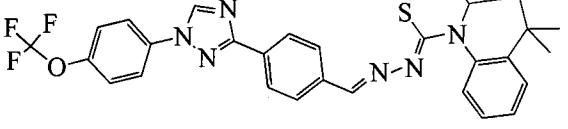
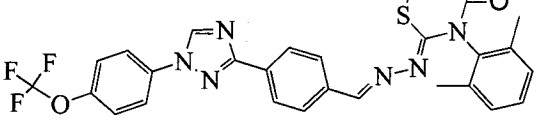
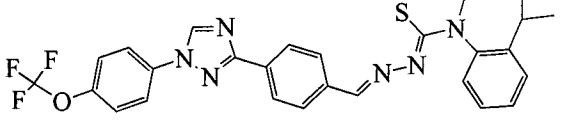
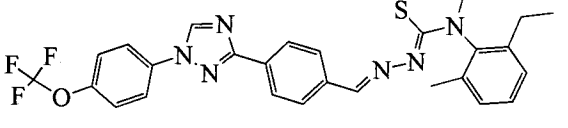
175C	
176C	
177C	
178C	
179C	
180C	
181C	
182C	
183C	

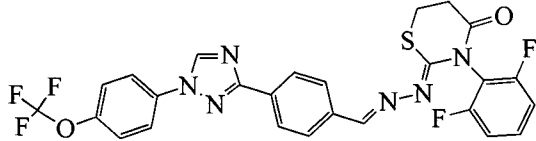
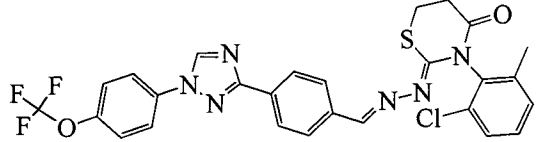
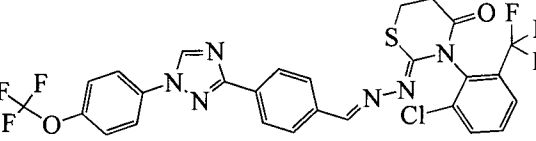
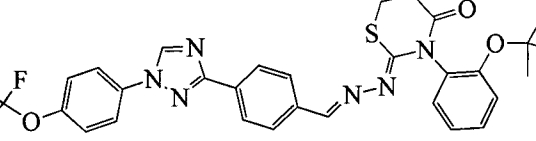
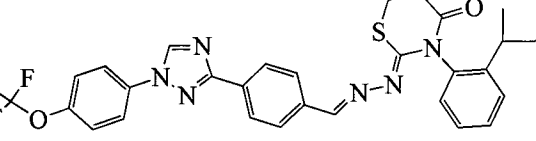
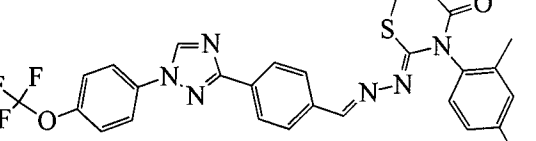
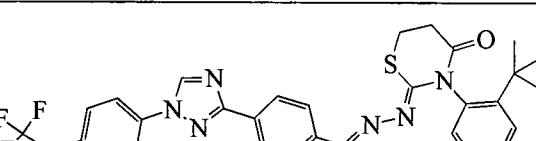
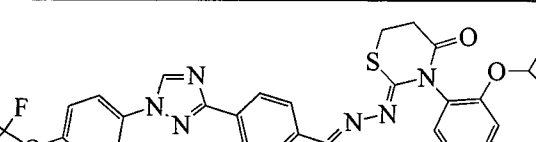
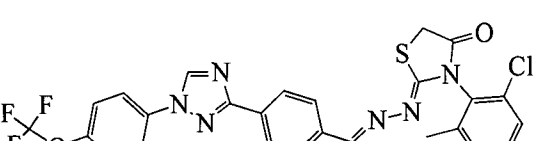
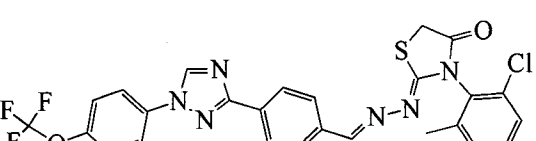
184C	
185C	
186C	
187C	
188C	
189C	
190C	
191C	

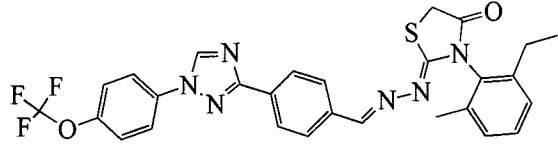
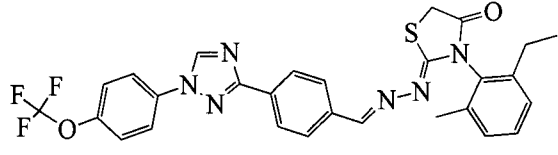
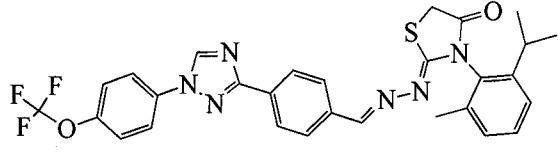
192C	
193C	
194C	
195C	
196C	
197C	
198C	
199C	

200C	
201C	
202C	
203C	
204C	
205C	
206C	
208C	

209C	
210C	
211C	
212C	
213C	
214C	
215C	
216C	

217C	
218C	
219C	
220C	
221C	
222C	
223C	
224C	
225C	

226C	
227C	
228C	
229C	
230C	
231C	
232C	
233C	
234C	
235C	

236C	
237C	
238C	
239C	