

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-001819- -00003-0000

Fecha: 2015-04-09 16:24:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 20

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **14.001.819**
Asunto : Solicitud de patente para: **"UNA FORMULACIÓN QUE
COMPRENDE [METIL(OXO) {1-[6-TRIFLUORMETIL]-3-
PIRIDIL]ETIL}-λ⁶-SULFANILIDEN]CIANAMIDA Y
COMPUESTOS SIMILARES DISPERSADOS EN
SOLVENTES INMISCIBLES EN AGUA"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 07 de Enero de 2014

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. **73** notificado por fijación en lista el 13 de Enero de 2015.

2. Mediante oficio No. **73** 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 claridad del pliego reivindicatorio, a la claridad del capítulo descriptivo, a la novedad de las reivindicaciones 1 a 3, 6 a 10 y 20 en vista del documento D1: US20100168178, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 4 y 5 en vista de los documentos D1: US20100168178 y D2: US20070032382.

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

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 20 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:

“UNA FORMULACIÓN QUE COMPRENDE [METIL(OXO) {1-[6-TRIFLUORMETIL]-3-PIRIDIL]ETIL}-λ⁶-SULFANILIDEN]CIANAMIDA Y COMPUESTOS SIMILARES DISPERSADOS EN SOLVENTES INMISCIBLES EN AGUA”

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- La reivindicación 1 ha sido modificada de manera que se ha eliminado la referencia a insecticida de la sulfoximina.
- La reivindicación 6 ha sido modificada para incorporar la materia de la reivindicación 7 originalmente presentada.
- Las reivindicaciones 7 y 20 han sido modificadas. Dichas modificaciones se encuentran soportadas en la Tabla 1 de la presente solicitud.
- Las reivindicaciones 8 a 10 han sido modificadas para ahora depender de la reivindicación 1.
- La reivindicación 12 ha sido modificada en vista de las modificaciones realizadas en la reivindicación 11.

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 con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

En vista de la objeción del señor Examinador respecto a la caracterización de la formulación insecticida de la reivindicación 1, respetuosamente manifestamos que el Instructivo para Exámenes de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad establece lo siguiente: *"Si, 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 formulación insecticida, se encuentra clara y adecuadamente definida, puesto que describe el componente correspondiente al compuesto activo apropiadamente, el cual corresponde a sulfoximina. Por lo tanto, no se requiere definir otros componentes como los excipientes o adyuvantes, ni tampoco las proporciones de los mismos.

Con respecto a la afirmación del Examinador, en cuanto a que el fragmento "en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua en forma de partículas" se refiere a un resultado a alcanzar y debe ser retirado del pliego reivindicatorio, manifestamos nuevamente nuestro desacuerdo, debido a que el INSTRUCTIVO DE EXÁMENES DE SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCION Y MODELOS DE UTILIDAD, establece lo siguiente: *"El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención."* En consecuencia de lo anterior, es claro que el fragmento mencionado se puede mantener en el pliego reivindicatorio.

Finalmente, en vista de la objeción a las expresiones "insecticida de sulfoximina" y "solvente inmiscible en agua", respetuosamente ponemos de presente ante su Despacho que dichos fragmentos no son amplios y no da lugar a múltiples composiciones. De esta forma, manifestamos que dichas expresiones corresponden a una generalización razonable de la invención y por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia sabría a qué compuestos se refiere cada una de ellas.

En adición, amablemente ponemos de presente que los argumentos anteriormente señalados también aplican para la reivindicación 20, ya que dicha formulación insecticida se encuentra clara y adecuadamente caracterizada.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, atentamente señalamos que las objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

3.3. Con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

A este respecto, es muy importante señalar que la reivindicación 11 define dos pasos. De esta forma, el método reivindicado no puede ser considerado como el simple uso de un compuesto específico.

Tal como se menciona en la presente solicitud, la invención está relacionada con una formulación insecticida y un método para controlar una infestación de insectos que comprende más que simplemente usar un insecticida de sulfoximina.

Así, debido a que la reivindicación 11 define un método que comprenden al menos un paso adicional a poner en contacto el insecticida específico, se ve superada la objeción según la cual el método reclamado corresponde a un uso.

Por otro lado, respetuosamente mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del Señor Examinador con respecto a que la reivindicación 11 se refiere a un (segundo) uso del compuesto sulfoximina y un solvente inmiscible en agua, ya que en el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio relacionada con un método para controlar una infestación de insectos y sus etapas, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente. Lo anterior, por cuanto a pesar de que el compuesto sulfoximina y composiciones que comprendan dicho compuesto sean mencionadas en documentos del estado de la técnica (medios usados en la invención pueden ser conocidos), la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la **aplicación de dichos medios** los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento.

Por tanto, debido a que no se demostró que la invención reivindicada en la reivindicación 11 relacionada con un método para controlar una infestación de insectos junto con sus dos etapas, relacionadas con (i) preparar una dispersión de aceite, en donde la dicha dispersión en aceite incluye partículas de sulfoximina dispersadas dentro del solvente inmiscible en agua; y (ii) poner en contacto una superficie adyacente a un insecto con dicha dispersión de aceite se encuentra patentada o que en algún momento

fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera a la presente invención el artículo 21, relacionados a materia no patentable como lo son los usos y segundos usos.

Así entonces, respetuosamente reiteramos que la materia acá reivindicada no se refiere al uso de formulaciones ya conocidos o formulaciones del mismo, toda vez que en la presente invención, el método para controlar una infestación de insectos está caracterizado por al menos dos etapas y condiciones, las cuales no han sido identificadas en su totalidad en alguna anterioridad.

Por las anteriores razones, consideramos que la objeción formulada al respecto no resulta pertinente para el presente caso. En contraste, consideramos que con los argumentos anteriores queda claro que la materia acá reivindicada no hace referencia a un uso o segundo uso.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los siguientes argumentos, cuya naturaleza jurídica amerita su revisión desde este punto de vista:

El artículo 14 de la Decisión 486 no establece que los únicos procesos patentables son aquellos que conducen a la fabricación de un producto tangible, veamos:

“Art.14- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Por lo tanto, no resulta ajustado a partir de la legislación actual restringir por parte de una Oficina de Patentes la patentabilidad de procedimientos más allá de las condiciones establecidas en esta norma y aquellos exceptuados de patentabilidad o considerados no invenciones de acuerdo con los artículos 15 y 20 de la Decisión 486, es decir, a que tengan novedad, nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

De otro lado, se debe tener en cuenta que la Guía para los Países en Desarrollo de la OMPI, señala expresamente que solamente un tipo de los procedimientos patentables es el que lleva a la fabricación de un producto, pero que existen otros que aún teniendo fines diferentes, igual son patentables:

“Los segundos (procedimientos) pueden tomar formas diversas, que van desde el procedimiento propiamente dicho (de fabricación o de tratamiento de un producto, de análisis, de medición, etc.) hasta la aplicación nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilización de un producto conocido”.

Más aún, esta misma definición de lo que es un “procedimiento patentable” fue dada más recientemente por el Manual Andino de Patentes, el cual también aplica su Despacho cuando lleva a cabo los exámenes de patentabilidad, al señalar:

“La segunda clase básica de reivindicación se aplica a todo tipo de actividades que supongan la utilización de cualquier producto material para efectuar el procedimiento. Dichas actividades se pueden ejercer sobre productos materiales, energía, otros procesos (por ejemplo procesos de control) o sobre cosas vivientes, cuando la legislación lo permite”. Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Proceso 129-IP-2007, establece que un procedimiento no necesariamente debe conducir a un resultado tangible, como se observa a continuación:

<< En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones... que se encamina a la obtención de una cosa o **DE UN RESULTADO**”. >>¹

De lo anterior, se concluye que es igualmente patentable un procedimiento que se encamina a la obtención de una cosa (tangible) como a la obtención de un resultado o producto tal como un compuesto o una composición, como por ejemplo, suministrar un método una infestación de insectos.

Respetuosamente reiteramos al Despacho que el Tribunal es el único órgano de la Comunidad Andina con competencia para interpretar con autoridad la legislación andina y que sus decisiones son vinculantes para las Oficinas Nacionales, como garantía para los administrados de la aplicación uniforme del Derecho Comunitario.

Así entonces, se debe dar por superada esta objeción si se tiene en cuenta que la única autoridad con facultades para interpretar la normatividad comunitaria es el

¹ Interpretación Prejudicial Proceso 129-IP-2007, Proceso interno N° 2005-0078. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1586 de febrero 15 de 2008.

mencionado Tribunal y que la interpretación que el mismo haga de dichas normas es de obligatoria aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes, de acuerdo con el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3.3.1 Aplicación extensiva de las excepciones consagradas en la Ley.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en relación con las excepciones consagradas en la ley, la cual ha sido recurrente desde 1898 en el sentido de que las excepciones no pueden interpretarse ni analógicamente ni extensivamente, veamos:

"En la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición" Cas. 14 de diciembre de 1898, XIV, 92).

Por lo tanto, una vez revisados los puntos anteriores, es claro que el único fundamento que le queda a la resolución demandada en el cual se sustentó la negativa de la patente solicitada es la aplicación de los artículos 14 y 21 de la Decisión 486 y que al quedar demostrado que la presente invención consiste en un método y no se refiere a un uso como tal o a un segundo uso, la objeción formulada a este respecto debe desestimarse por carecer de pertinencia, procedencia o sustento legal alguno.

3.4 Descripción

A este respecto, amablemente manifestamos que aunque las composiciones o formulaciones de los compuestos comerciales pueden cambiar a través del tiempo la Tabla 2 de la descripción específica de forma clara e invariable la composición actual de las marcas comerciales. Por lo tanto, una persona versada en la materia podrá identificar cada uno de los compuestos de forma inequívoca de acuerdo con las formulaciones actuales, incluso dichas formas comerciales hubiesen variado en el tiempo.

De esta forma, a continuación se encuentra la Tabla 2 que se encuentra en la página 28 de la solicitud de patente de la presente invención tal como fue presentada a su Despacho.

Tabla 2: Denominaciones químicas y/o descripciones de los componentes identificados en la Tabla 1 por medio del nombre comercial.

Nombre comercial	Descripción - Fuente
Sulfoxaflor	Sulfoxaflor de Dow AgroSciences LLC
Rilanit Plus	Amida orgánica modificada de Cognis Group, con sede en Monheim, Alemania.
Exxsol D-130	Fluido de hidrocarburo de ExxonMobil Chemical Co., Baytown, TX
Agnique BL 4110	Combinación emulsionante patentada de Cognis Group, con sede en Monheim, Alemania.
Eumulgin O 5	Alcohol de oleil-cetilo etoxilado de Cognis Group, con sede en Monheim, Alemania.
Aceite de soja	
Agnique BL 4130	Combinación emulsionante patentada de Cognis Group, con sede en Monheim, Alemania.
Aromatic 200ND	Fluido aromático pesado con naftaleno sustraído de ExxonMobil Chemical Co., Baytown, TX
Tensiofix N9824HF	Combinación emulsionante patentada de S.A. Ajinomoto OmniChem N.V, con sede en Mont-St-Guibert, Bélgica.
Atlox 4912	Copolímero de bloque no iónico de Croda Inc, con sede en Edison, NJ
Aerosil R974	Sílice ahumado hidrófobamente modificado, de Evonik Degussa GmbH, con sede en Essen, Alemania.
Agua	
Aceite de soja metilado	
Tensiofix N9811HF	Combinación emulsionante patentada de S.A. Ajinomoto OmniChem N.V, con sede en Mont-St-Guibert, Bélgica.

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 a favor de la falta de Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"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:

Con respecto a las reivindicaciones 1 a 3 y 6 a 10

En primer lugar, tal como como la reivindicación 1 ha sido modificada, ahora recita una formulación insecticida que comprende "**una dispersión de sulfoximinas en aceite**, en donde la dispersión en aceite comprende: una sulfoximina; y un solvente inmiscible en agua **en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua en forma de partículas.**"

El documento D1 divulga una composición insecticida que incluye un compuesto sulfoximina (6-haloalquilopiridin-3-il)alquilo N-sustituido (Resumen). Adicionalmente, el documento D1 divulga en los párrafos [0135]-[0137] como se muestra a continuación:

[0135]... Típicamente, las formulaciones son aplicadas como suspensiones o emulsiones acuosas. Tales suspensiones o emulsiones son producidas a partir de formulaciones solubles en agua, suspendibles en agua o emulsionables las cuales son (1) sólidas... o (2) líquidos, usualmente conocidos como **concentrados emulsionables**, emulsiones acuosas, concentrados en suspensión...

[0136]...

[0137] **Los concentrados emulsionables** ... comprenden un concentración conveniente ... de la composición, en un líquido adecuado, basado en el peso total del concentrado. **La composición se disuelve en un portador inerte, el cual es ya sea agua, un solvente miscible en agua, un solvente inmiscible en agua, o una mezcla de los mismos y emulsionantes.** Los concentrados pueden ser

diluidos con agua y aceite para formar mezclas de pulverización en la forma de emulsiones de aceite en agua...

En este sentido, el Examinador afirma que los párrafos [0137] de D1 describe "*un portador inerte, el cual es ya sea agua, solvente miscible en agua, solvente inmiscible en agua, o mezclas de los mismos.*"

Como se muestra anteriormente, el párrafo [0137] de D1 se encuentra dirigido a concentrados emulsionables y la preparación de suspensiones o emulsiones acuosas a partir de tales concentrados emulsionables. **Los concentrados emulsionables de D1 son obtenidos disolviendo un compuesto activo (por ejemplo, sulfoximina) en un solvente.** Entonces, los concentrados emulsionables son diluidos para formar emulsiones de aceite en agua.

Por lo tanto, atentamente ponemos de presente que **una persona del oficio normalmente versada en la materia reconocería la diferencia entre los términos "disolver" versus "dispersar".**

Así las cosas, el término "disolver" significa que un compuesto es soluble en un solvente para proporcionar una solución. Por ejemplo, la sal se disuelve en agua para proporcionar una solución salina.

Por otro lado, el término "dispersar" significa que un compuesto no es soluble en un solvente, sino que por el contrario dispersa como partículas en el solvente. Por ejemplo, un pigmento colorante no se disuelve en agua, sino que se puede dispersar en agua.

Algunos ejemplos de las publicaciones que discuten las diferencias entre "disolver" y "dispersar" son:

- *Arizona Agricultural Pesticide Applicator Training Manual*, 2000, College of Agriculture and Life Sciences, The University of Arizona, Tucson, Arizona, 85721, also available at <http://ag.arizona.edu/pubs/insects/az1149/> (discute las diferencias entre las formulaciones pesticidas en la forma de concentrados emulsionables **vs.** soluciones, en el capítulo 3, Pesticide Types & Formulations, páginas III-8 a III-9);
- *Chemical Mixtures*, Chemistry for Kids, available at http://www.ducksters.com/science/chemistry/chemical_mixtures.php (discute las

diferencias entre una solución donde un compuesto se disuelve en un solvente *vs.* una dispersión/suspensión donde un compuesto no se disuelve en un solvente sino se dispersa a través del solvente);

- *Emulsifiable concentrate (EC)*, available at [http://www.termwiki.com/EN/emulsifiable concentrate \(EC\)](http://www.termwiki.com/EN/emulsifiable%20concentrate%20(EC)) (define el término "Concentrado emulsionable" como una "solución concentrada y un agente emulsionante en un solvente orgánico el cual formará una emulsión cuando se agrega agua"); and
- Merriam-Webster Dictionary, define el término "*dissolve*" como "pasar a una solución" at <http://www.merriam-webster.com/dictionary/dissolve>, y define el término "disperse" como "distribuir (partículas) más o menos uniformemente a través de un medio" at <http://www.merriam-webster.com/dictionary/disperse>.

Así, el párrafo [0137] de D1 describe la preparación de concentrados emulsionables, en donde la sulfoximina se disuelve en un disolvente para proporcionar una solución que más tarde se puede emulsionar tras la dilución para proporcionar emulsiones acuosas.

En consecuencia, **el documento D1 no describe una formulación insecticida en donde la sulfoximina se dispersa en un solvente inmiscible en agua para proporcionar una dispersión de aceite.**

Por lo tanto, el documento D1 no describe una formulación de insecticida que comprende "**una dispersión de sulfoximina en aceite**, en el que la dispersión en aceite comprende: una sulfoximina; y un solvente inmiscible en agua **en el que la sulfoximina se dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua como partículas**", tal como se encuentra en la reivindicación 1.

Ya que el documento D1 no da a conocer todos los elementos de la reivindicación independiente 1, la reivindicación 1 y las reivindicaciones dependientes de la misma (incluyendo las reivindicaciones 2, 3 y 6 a 10) no se encuentran anticipadas por el documento D1.

Con respecto a la reivindicación 20

A este respecto, amablemente señalamos que la reivindicación 20 tal como ha sido modificada recita una formulación insecticida en donde "la formulación insecticida es

una dispersión de sulfoximinas en aceite y comprende: ... sulfoximina; aceite de soja, en donde la sulfoximina se encuentra dispersada dentro del aceite de soja en forma de partículas; y un componente preformado que comprende sílice hidrofóticamente modificada, o un pregel de amida orgánica modificada, o combinación de los mismos".

Así las cosas, sustancialmente por las mismas razones expuestas anteriormente en relación con la objeción de la reivindicación 1, amablemente ponemos de presente que el documento D1 *no* describe que "**la formulación insecticida es una dispersión de sulfoximinas en aceite y comprende: ... sulfoximina; aceite de soja, en donde la sulfoximina se encuentra dispersada dentro de dicho aceite de soja en forma de partículas...**", tal como lo hace la reivindicación 20.

Además, D1 describe la formulación insecticida que se prepara mezclando sulfoximina con otros ingredientes (por ejemplo, antiespumantes, agentes tensioactivos, propilenglicol, conservante y estabilizador) en agua y se agita hasta que se obtiene una mezcla homogénea (D1: Ejemplo IX; Tabla 1). **Por lo tanto, D1 describe la formulación insecticida que se prepara mezclando todos los ingredientes juntos sin ningún componente preformado.**

En consecuencia, el documento D1 tampoco describe que "**la formulación insecticida... comprende: ... un componente preformado que comprende sílice hidrofóticamente modificada, o un pregel de amida orgánica modificada, o combinación de los mismos**", según la reivindicación 20.

De tal forma, el documento D1 no da a conocer todos los elementos de la reivindicación 20, la reivindicación 20 no se encuentra anticipada por D1.

Así, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención toda vez que es claro que el documento D1 no anticipa como un todo las características técnicas esenciales de la formulación insecticida objeto de protección tal como se encuentra reivindicado en el nuevo pliego reivindicatorio.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente es novedosa sobre el documento del estado de la técnica D1 citado por el Examinador.

3.6 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.

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 el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

A este respecto, el señor Examinador ha objetado las reivindicaciones 4 y 5 por carecer de nivel inventivo en vista de los documentos D1 y D2.

De esta forma, indicamos que dichas reivindicaciones 4 y 5 dependen de la reivindicación 1 independiente. Tal como se discutió anteriormente, el documento D1 no enseña o sugiere una formulación insecticida que comprende "una dispersión de

74

sulfoximina en aceite, en donde la dispersión en aceite comprende: una sulfoximina; y un solvente inmiscible en agua **en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua en forma de partículas**," tal como se encuentra recitado en la reivindicación 1.

Así las cosas, respetuosamente ponemos de presente que el señor Examinador reconoce que "D1 no describe que el solvente inmiscible en agua es aceite de soja metilado". Por lo tanto, el señor Examinador se basa en D2 como el documento que enseña la utilización de aceite de soja metilado, y afirma que una persona versada en la materia combinaría D1 y D2 para proporcionar el método de la reivindicación 4.

De esta forma, el señor Examinador se basa en D2 como el documento que enseña la utilización de aceite de soja metilado, y no como el documento que enseña los elementos antes mencionados de la reivindicación 1.

Además, el documento D2 enseña un método para producir micro-emulsiones que contienen aceite de soja metilado y fertilizante UAN (Urea - Nitrato de Amonio) (D2: párrafos [0013]-[0014]). El documento D2 también enseña que "la combinación única de surfactantes, fertilizantes nitrogenados, y ácidos grasos metilados micro-emulsionados en Dyn-A-Pak en realidad disminuye la lesión herbicida" (párrafo [0015]). Por lo tanto, el documento D2 no subsana las deficiencias de D1.

En consecuencia, el documento D1 y el documento D2, cada uno por separado o en combinación, no enseña o sugiere una formulación insecticida que comprende "**una dispersión de sulfoximina en aceite**, en el que la dispersión en aceite comprende: a sulfoximina; y un solvente inmiscible en agua **en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua como partículas**", tal como se encuentra en la reivindicación 1.

Debido a que los documentos D1 y D2, cada uno por separado o en combinación, no enseñan o sugieren todos los elementos de la reivindicación independiente 1, la reivindicación 1 no habría sido evidente para una persona versada en la materia en el momento en que se realizó la invención teniendo en cuenta los documentos D1 y 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.

3.7 Conclusión

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

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. 73, 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.

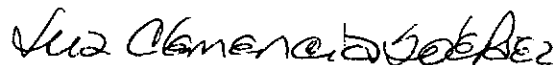
De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar

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 20 reivindicaciones

Señor Director,


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

COLO-10975-0841-0200-0
SGD\SGD\ID-279412\WPC10975
No. M-2015-279412\SGD

REIVINDICACIONES

1. Una formulación insecticida que comprende una dispersión de sulfoximinas en aceite, en donde la dispersión en aceite comprende:

una sulfoximina; y

un solvente inmiscible en agua en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente inmiscible en agua en forma de partículas.

2. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, en la que la sulfoximina es sulfoxaflor.

3. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, en la que el solvente inmiscible en agua se selecciona del grupo que consta de: aceites de semillas metilados, destilados de petróleo livianos, destilados de petróleo pesados, aceites de semillas, alquilamida de N-N-dimetilo y aceites minerales.

4. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dicho solvente inmiscible en agua es aceite de soja metilado.

5. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el solvente inmiscible en agua es aceite de soja.

6. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el solvente inmiscible en agua es un aceite de hidrocarburo o un solvente aromático pesado cuyo naftaleno se ha sustraído.

7. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un componente pre-formado seleccionado de un material de pregel, sílice hidrófobamente modificado, o una combinación de los mismos.

8. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un emulsionante.

9. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un segundo insecticida.

10. La formulación de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende al menos un ingrediente agrícolamente activo seleccionado del grupo que consta de fungicidas, acaricidas, y herbicidas.

11. Un método para controlar una infestación de insectos, que comprende:

preparar una dispersión de aceite, en donde dicha dispersión en aceite incluye partículas de sulfoximina dispersadas dentro del solvente inmiscible en agua; y

poner en contacto una superficie adyacente a un insecto con dicha dispersión de aceite.

12. El método de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la sulfoximina es sulfoxaflor.

13. El método de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el solvente inmiscible en agua se selecciona del grupo que consta de: aceites de semilla

metilados, destilados de petróleo livianos, destilados de petróleo pesados y aceites minerales.

14. El método de acuerdo con la reivindicación 11, en donde dicho solvente inmiscible en agua es aceite de soja metilado.

15. El método de acuerdo con la reivindicación 11, en donde dicho solvente inmiscible en agua es aceite de soja.

16. El método de acuerdo con la reivindicación 11, en donde dicho solvente inmiscible en agua es un aromático pesado cuyo naftaleno se ha sustraído.

17. El método de acuerdo con la reivindicación 11, donde el solvente inmiscible en agua es un hidrocarburo lipofílico.

18. El método de acuerdo con la reivindicación 11, que además incluye un emulsionante.

19. El método de acuerdo con la reivindicación 11, que además incluye al menos un ingrediente agrícolamente activo seleccionado del grupo que consta de: un segundo insecticida, fungicidas, acaricidas y herbicidas.

20. Una formulación insecticida, en donde la formulación insecticida es una dispersión de sulfoximinas en aceite y comprende:

entre aproximadamente 10% hasta aproximadamente 50% en peso de sulfoximina;

aceite de soja, en donde la sulfoximina se encuentra dispersada dentro del aceite de soja en forma de partículas; y

un componente preformado que comprende sílice hidrófobamente modificada, o un pregel de amida orgánica modificada, o combinación de los mismos.