

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0001212

Asunto: Solicitud de patente para: MOLÉCULAS QUE TIENEN CIERTAS UTILIDADES PESTICIDAS Y PRODUCTOS INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 08 de febrero de 2018

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE FONDO

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 1970, notificado por fijación en lista el 22 de febrero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 3 reivindicaciones en las que se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 1 a 3.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

El Examinador sostiene que la Reivindicación 1 no es clara por su excesiva complejidad y amplitud. Teniendo en cuenta que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto ahora reclama únicamente compuestos específicos, considero superadas todas las objeciones,

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

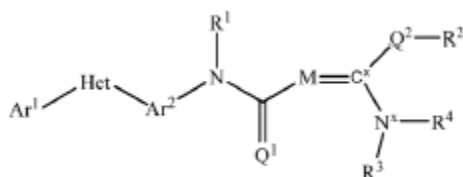
www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

ya que la Reivindicación 1 fue eliminada, tal y como lo mencioné en el numeral 1 del presente memorial.

III. ARTE PREVIO

El Examinador considera que hay dos documentos que afectan la patentabilidad de la presente invención:

D1, referido al documento WO2014011429 titulado "*Pesticidal compositions and processes related thereto*" que divulga compuestos de fórmula



D2, referido al documento US2012149910 titulado "*Pesticidal Carboxamides*" que divulga derivados de indanilo de formula (I-e1) todo el documento.

IV. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

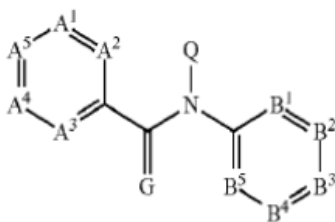
El Examinador sostiene que la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de D1 y D2 y que las Reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que las haga inventivas. Respetuosamente difiero del Examinador.

En primer lugar, deseo aclarar que D1 no divulga compuestos con el fragmento indano de la presente invención. De hecho, deseo aclarar que los compuestos de D1 presentan como grupo Ar₂ un fenilo opcionalmente sustituido que, estructuralmente, es diferente al fragmento indano de los compuestos reclamados. De hecho, tal diferencia entre el ciclo fenilo e indano no solo tiene diferencias estructurales sino, como cualquier persona medianamente versada en la materia sabría, también tiene efectos electrónicos, estéricos, químicos y por consiguiente actividad general diferente.

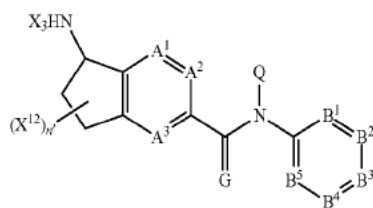
En cuanto al efecto técnico, deseo llamar la atención del Examinador sobre los resultados biológicos en los cuadros ABC y ABCD. De hecho, dichos cuadros muestran la efectividad de los Bioensayos en BAW (*Spodoptera exigua*), Bioensayos en CL (*Trichoplusia ni*), Bioensayos en Pulgón Verde del Melocotón ("GPA") (*Myzus persicae*) y Bioensayos en

Mosquito de Fiebre Amarilla "YFM" (*Aedes aegypti*). Así las cosas, los compuestos de la presente invención demuestran actividad biológica pesticida.

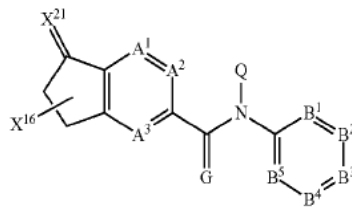
Respecto a D2, deseo recordarle al Examinador que dicho documento divulga compuestos de fórmula genera (I) como se ilustra a continuación:



No obstante, dicho documento solamente en dos modalidades, particularmente los compuestos de fórmula (I-e1) y (IX), es en donde se muestran compuestos con una estructura ligeramente similar a los de la presente invención, como se muestran a continuación:



Formula (I-e1)



Formula (IX)

Sin embargo, dichas modalidades requieren obligatoriamente un grupo amina o un doble enlace a un átomo de oxígeno o sustituyente amina, respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención (MESPI) establece que las invenciones tienen nivel inventivo cuando tienen una estructura inesperada (no derivable del arte previo) o presentan un efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo.¹ En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando "(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004).

forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva".² En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

Quisiera añadir que, acorde al Artículo 18 de la Decisión 486, una invención tiene nivel inventivo cuando no hubiese resultado obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica para la persona medianamente versada en la materia. El análisis de nivel inventivo no puede entonces basarse en si la invención era -posible de desarrollarse-, pues esto haría de todas las invenciones obvias y, tal y como se evidencia, existe. En otras palabras, lo que debería hacer parte del análisis no es lo que la persona medianamente versada en la materia podría haber hecho en la fecha de prioridad sino lo que habría hecho teniendo en cuenta de sus conocimientos en el área y lo enseñado en el arte previo. Además, no puede basarse el análisis tampoco en si la invención es -mejor- que el arte previo o si presenta efectos mejorados, o si existe un documento que invite al científico a llevar a cabo investigación, sino únicamente en si la invención resulta obvia o evidentemente derivable del arte previo, lo cual, como se explicó anteriormente, no aplica para el presente caso.

En conclusión, cualquier persona medianamente versada en la materia reconocería que la presente invención es inventiva, sumado al hecho que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invención de manera específica, por lo que la presente invención reviste de nivel inventivo.

Finalmente, quisiera argumentar que la presente invención fue declarada con nivel inventivo en el Reporte Preliminar de Patentabilidad Internacional (IPRP por sus siglas en inglés) y en el la Opinión de Búsqueda Europea para la contraparte EP3185685. Adicionalmente, deseo agregar que la presente invención fue aceptada para concesión por parte de la oficina de patentes de Estados Unidos por medio de su "*notice of allowance*" el 16 de junio de 2016. Ahora bien, a pesar que las decisiones en otras jurisdicciones no tienen un carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a tomar las mismas decisiones, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad, en particular de nivel inventivo, son semejantes a nivel mundial y las decisiones en otros países sí dan luces e indicios acerca de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso.

² Guía de la SIC. Sección 2.13.5.1

V. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 3 reivindicaciones.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-10975-0841-0386-7

SAR\SAR\ID-300975\WPC10975

No. M-2018-300975\SAR