



No. 10-117827- -00008-0000

Fecha: 2013-06-04 14:22:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Señor Director

División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente **No. 10 117827**

Solicitud de Patente de invención para: **“COMPOSICION PARA CONTROLAR UNA ENFERMEDAD EN PLANTAS QUE COMPRENDE PIRAZOLINONA, UN COMPUESTO DE BENCENO SUSTITUIDO Y UNA SAL AGROQUIMICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO”.**

Solicitante: **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED**

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, **Margarita Castellanos Abondano**, identificada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio **No.261** notificado por fijación en lista del 22 de enero de 2013, estando dentro del término de la prórroga solicitada el 18 de abril de 2013, en los siguientes términos:

De la solicitud de patente

Su Despacho enuncia lo siguiente:

- “Aunque la reivindicación 3 se presenta como reivindicación de método, esta hace referencia al uso de la composición de la reivindicación 1. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” la composición de la reivindicación 1 sobre plantas corresponde a la forma de usar la composición”.

- “La reivindicación 1 no es clara porque menciona una composición que comprende un compuesto de formula (I), un compuesto del grupo A y un compuesto de formula (II) pero no menciona de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada uno de dichos componentes dentro de la composición”.
- “El pliego reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque expresiones tales como “grupo alquilo”, “grupos alquilo sustituido”, “arilo”, “arilo opcionalmente sustituido”, “grupo heterocíclico”, “grupo heterocíclico opcionalmente sustituido”, “metil amino mono o disustituido”, “carbonilo sustituido o un grupo sulfinilo sustituido” y “alquiltio” son muy amplias y dan lugar a un número indeterminado de compuestos que no encuentran un sustento en la descripción”.
- “El capítulo reivindicatorio actualmente presentado no es claro porque la expresión “opcionalmente sustituido” es ambigua. Se requiere que el solicitante elimine dicha expresión del pliego reivindicatorio y la remplace por grupos específicos”.

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 1 reivindicación como sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas de la siguiente manera:

- Se ha redactado nuevamente el pliego reivindicatorio, de conformidad con las sugerencias del Señor Examinador y se ha limitado de forma significativa el alcance del mismo de acuerdo con la materia de invención que se encuentra debidamente soportada en la descripción.
- En particular, en la reivindicación 1 se eliminaron los compuestos “dimoxiestrobina” y “azoxiestrobina” de la definición del compuesto A.

Adicionalmente, la formula (II) ha sido limitada a aquellas definiciones incluidas en la reivindicación 2 (i.e. formula (IIa) y (IIb)).

- De otro lado, la razón en peso del compuesto A y el compuesto I ha sido especificada entre 0.025:1 a 20:1, de conformidad con las sugerencias del Señor Examinador. Lo anterior, de conformidad con las enseñanzas divulgadas en la página 35, líneas 16-18 de la solicitud internacional.
- Adicionalmente, las reivindicaciones 2 y 3 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Así entonces, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio, consideramos que las objeciones que por claridad hizo su Despacho quedan superadas ya que el nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra redactado en los términos sugeridos por su Despacho y el mismo es ahora claro y conciso.

Nivel inventivo

Su Despacho concluye que el documento EP1072598 (D1) afecta el nivel inventivo de la presente solicitud. Su Despacho enuncia:

- “La diferencia entre la composición descrita en la reivindicación 1 actualmente presentada y la composición revelada en el documento D1 consiste en que D1 no ejemplifica de manera específica la combinación de compuestos de formula (I) con azoxiestrobina y dimoxiestrobina”.
- “No obstante la selección específica de los compuestos de formula (I) y azoxiestrobina y dimoxiestrobina que hace la presente solicitud no parece otorgar algún efecto técnico frente a las composiciones ejemplificadas en la anterioridad D1”.

- “En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el problema técnico objetivo y las enseñanzas del documento D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la composición reivindicada en la presente solicitud toda vez que esta corresponde a una simple selección de los compuestos de formula (I) y azoxiestrobina y dimoxiestrobina enseñados en la anterioridad D1”.

En cuanto a las objeciones del examinador deseamos poner de presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

“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”.

De conformidad con el anterior artículo, se exponen a continuación las razones por las cuales la presente invención posee nivel inventivo frente a las enseñanzas del documento D1:

El problema técnico planteado en la presente solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición controladora de enfermedades de plantas que presenten mejores propiedades que las conocidas en el estado de la técnica. Este problema es precisamente el que soluciona la presente invención, toda vez que proporciona composiciones que presentan los efectos deseados.

Ahora bien, a diferencia del documento D1, en el nuevo pliego reivindicatorio se especifica que la proporción en peso entre el compuesto A y el compuesto I es 0.025:1 a 20:1.

De otro lado, debido a que el nuevo pliego reivindicatorio se refiere a una composición controladora de enfermedades de plantas que comprende como ingrediente activo un compuesto representado por la fórmula (I) y un compuesto A seleccionado del grupo compuesto por trifloxiestrobina, piracloestrobina, un compuesto representado por la fórmula (IIa) o (IIb) sin incluir los compuestos **azoxiestrobina y dimoxiestrobina**, es claro que D1 no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención.

Así entonces, teniendo en cuenta que las enseñanzas de la anterioridad D1 citada por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener las composiciones acá reivindicadas toda vez que no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de las mismas, es claro que a partir de dicho documento no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

Nueva solicitud divisional.

Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos del artículo 36 de la Decisión 486, que permite al solicitante en cualquier momento del trámite dividir su solicitud, sin ampliar el objeto de la invención inicialmente solicitado, me permito presentar una (1) solicitud divisional cuyo objeto es proteger composiciones que comprenden un compuesto A seleccionado de dimoxiestrobina y azoxiestrobina.

La divisional se beneficiará de la fecha de prioridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486.

El nuevo capítulo descriptivo de la solicitud divisional tendría el siguiente título:
“COMPOSICION PARA CONTROLAR UNA ENFERMEDAD EN PLANTAS QUE COMPRENDE PIRAZOLINONA, UN COMPUESTO DE BENCENO SUSTITUIDO Y UNA SAL AGROQUIMICAMENTE ACEPTABLE DEL MISMO”.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio correspondiente a la solicitud inicial, conformado por una (1) reivindicación.
- Capitulo descriptivo correspondiente a la solicitud divisional.
- Nuevo pliego reivindicatorio correspondiente a la solicitud divisional, conformado por dos (2) reivindicaciones.
- Formulario de división de la solicitud de patente.
- Comprobantes de pago por concepto de presentación de nueva solicitud divisional.
- Copia del poder otorgado por el solicitante a la Doctora Margarita Castellanos.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70.819 de C.S.J.

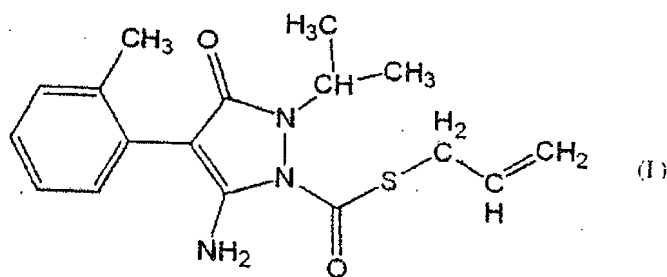
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Tel.: 7560770

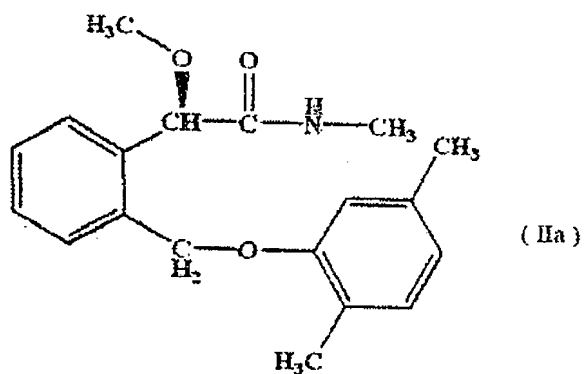
Bogotá D.C. **04 JUN. 2013**

REIVINDICACIONES

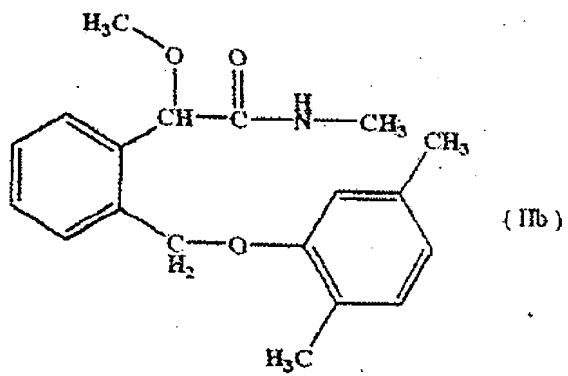
1. Una composición controladora de enfermedades de plantas CARACTERIZADA porque comprende como ingrediente activo un compuesto representado por la fórmula (I).



Así como al menos un compuesto A seleccionado del grupo compuesto por trifloxiestrobina, piracloestrobina, un compuesto representado por la fórmula (IIa):



un compuesto representado por la fórmula (IIb):



y una sal agroquímicamente aceptable del compuesto representado por la fórmula (IIa) o (IIb),

En donde la proporción en peso del compuesto A y el compuesto I es 0.025:1 a 20:1.