



No. 10-117829- -00008-0000

Fecha: 2013-06-04 14:25:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Señor Director

División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 10 117829

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.289** 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 5 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”.

- 2
- “La reivindicación 1 no es clara porque menciona una composición que comprende un compuesto de formula (I) y un compuesto del grupo A pero no menciona de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada uno de dichos componentes dentro de la composición”.

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 4 reivindicaciones 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 especificado el nombre de cada uno de los componentes de la composición y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.
- En particular, en la nueva reivindicación 1 ahora se especifica que la proporción en peso entre el compuesto (A) y el compuesto (I) es 0.125:1 a 20:1, de conformidad con las enseñanzas divulgadas en la página 14, líneas 18 a 21 de la solicitud internacional.
- Adicionalmente, la reivindicación 5 ha sido eliminada el pliego reivindicatorio.

Así entonces, teniendo en cuenta 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 US6294567B1 (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 metconazol, Bromomuconazol o Epoxiconazol descrita en la solicitud bajo estudio”.
- “No obstante, la selección específica de los compuestos de formula (I) y Metconazol, Bromomuconazol o Epoxiconazol 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 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 Metconazol, Bromomuconazol o Epoxiconazol 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 y un proceso que presentan los efectos deseados.

De acuerdo con el Examinador, la presente invención carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de D1. Sin embargo, tal como se muestra en el ejemplo de ensayo 1 (páginas 22-24 de la solicitud internacional), la composición de la presente solicitud presenta una actividad de control significativamente mayor frente a enfermedades en las plantas. D1 no enseña ni sugiere combinar un compuesto específico de fórmula (I) con un compuesto (A) seleccionado entre metconazol, bromocunazol y epoxiconazol. En efecto, D1 no enseña ni sugiere las proporciones en peso en que deben ser empleadas dichos compuestos en una composición con el fin de obtener el efecto deseado. Adicionalmente, D1 no enseña o sugiere que la solicitud específica acá reivindicada podría presentar un actividad de control significativamente alta en el control de enfermedades en plantas. Por lo tanto, es claro que la composición y el método recitado en el nuevo pliego reivindicatorio comprenden un elemento inventivo frente al estado de la técnica.

Adicionalmente, se dirige la atención del Señor Examinador al reporte de búsqueda internacional, por cuanto en el mismo se citó igualmente el documento D1 mas sin embargo, se reconoce el nivel inventivo de la presente invención frente a las enseñanzas de dicho documento. Lo anterior, debido a que no existe enseñanza o sugerencia alguna en dicho documento que lleve a una persona versada en la materia a la composición específica de la presente invención su efecto mejorado.

De modo que, es claro el salto tecnológico de las composiciones reivindicadas frente a las conocidas en el estado de la técnica y por consiguiente, se debe tener por superada la objeción formulada por nivel inventivo toda vez que tal como lo señala el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la comunidad andina, en su inciso 10.8.1.a:

“un compuesto químico o composición química tiene nivel inventivo cuando:

- *El compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o,*
- ***Presenta un efecto inesperado, (es el caso más frecuente sobre todo***

5

se el compuesto es similar a otros del estado de la técnica). El efecto inesperado puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos similares conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los resultados”

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 reivindicados 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.

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 conformado por cuatro (4) reivindicaciones.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Usaquén

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

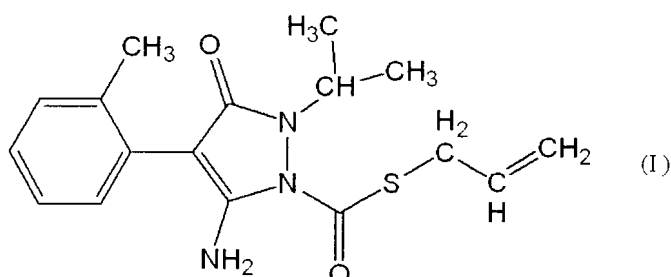
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Tel.: 7560770

Bogotá D.C. **04 JUN. 2013**

REIVINDICACIONES

1. Una composición controladora de enfermedades de plantas CARACTERIZADA porque comprende como ingredientes activos al menos un compuesto A seleccionado del grupo que consiste de metconazol, bromuconazol y epoxiconazol, así como un compuesto representado por la formula (I):



En donde la proporción en peso del compuesto (A) y el compuesto (I) es 0.125:1 a 20:1.

2. La composición controladora de enfermedades de plantas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (A) es metconazol.

3. La composición controladora de enfermedades de plantas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (A) es bromuconazol.

4. La composición controladora de enfermedades de plantas de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto (A) es epoxiconazol.