

Señor Director

División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-019058- -00006-0000

Fecha: 2013-05-02 14:54:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Re.: Expediente **No. 11 019058**

Solicitud de Patente de invención para: **“COMBINACIONES INSECTICIDAS QUE COMPRENDEN ABAMECTINA Y CIFLUMETOFENO”**

Solicitante: **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**

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.1521** notificado por fijación en lista del 5 de febrero de 2013, en los siguientes términos:

De la solicitud de patente

El Examinador señala lo siguiente:

- “El método de las reivindicaciones 1 a 10 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” se refiere a la forma de utilizar la combinación de interés que comprende abamectina y ciflumetofano para controlar o prevenir el daño a una planta”.

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:

- Las reivindicaciones de método 1-10 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- La composición ha sido limitada a una relación en peso de (I) abamectina a (II) ciflumetofeno de 100:1 a 1:100, de conformidad con las enseñanzas de la descripción (ver página 11, líneas 17 a 19 de la solicitud internacional).

Así entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio, las objeciones formuladas se deben tener por superadas toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio únicamente se refiere a una composición caracterizada por los componentes y proporciones de los mismos que hacen la composición novedosa e inventiva frente al estado de la técnica y las composiciones son consideradas materia patentable de acuerdo con nuestra legislación vigente.

Nivel inventivo

Su Despacho concluye que los documentos US2003/0208086 (D1) y WO9925188 (D2) afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 13 de la presente solicitud. El Examinador señala:

- “La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la presente solicitud radica en que el documento D1 no hace referencia específica a una combinación con abamectina”.

- “No obstante, la combinación de diversos agentes acaricidas con abamectina para mejorar su actividad ya había sido divulgada en el documento D2. El documento D2 divulga la combinación de diversos agentes acaricidas conocidos con abamectina con el fin de obtener combinaciones con actividad superior frente a los ingredientes activos individuales”.
- “Se llama la atención del solicitante frente a que el documento D2 incluye un acaricida de la misma familia que el ciflumetofeno. El bromopropilato es un derivado bifenilo punteado igual que el siflumetofeno”.
- “De esta forma, la persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene toda la información suficiente a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, para plantear una composición que comprende ciflumetofeno en combinación con abamectina, con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una actividad sinérgica”.

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 es inventiva frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2:

El problema técnico planteado en la presente solicitud consiste en la necesidad de proporcionar combinaciones pesticidas que tengan actividad mejorada. Este problema es el que precisamente soluciona la presente invención toda vez que proporciona una composición que comprende (I) abamectina y (II) ciflumetofeno, en donde la relación en peso de (I) a (II) es de 1:100 a 100:1 que presenta los efectos deseados.

La abamectina y ciflumetofeno son acaricidas que ya eran conocidos en el fecha de presentación de la presente solicitud. De hecho, se conocían casi 300 compuestos acaricidas en ese momento. Por ejemplo el "*Manual electrónico de plaguicidas*" (E-pesticide Manual) (edición de 2008), incluía 192 compuestos con actividad acaricida. El compendio de "*Alan Wood Compendium of pesticidecommonnames*" (<http://www.alanwood.net/pesticides/index.html>), lista otros 76 compuestos adicionales que tienen actividad acaricida, aunque no todos eran conocidos en 2008.

Si bien en el estado de la técnica ya se conocían combinaciones comprendiendo acaricidas en las cuales se menciona un número indeterminado de posibles acaricidas, es claro que la presente solicitud se refiere a una composición específica que comprende (I) abamectina y (II) ciflumetofeno, en donde la relación en peso de (I) a (II) es de 1:100 a 100:1. Teniendo en cuenta que los documentos citados D1 y D2 no revelan enseñanza o sugerencia alguna que motive a una persona versada en la materia a seleccionar de todas las posibles opciones allí mencionadas el compuesto (i) abamectina y (ii) ciflumetofeno, es difícil imaginar que de forma obvia u evidente una persona con conocimiento medio en el ámbito tecnológico de interés se viera motivada a seleccionar la (I) abamectina y (II) ciflumetofeno a partir de la gran lista de compuestos acaricidas potenciales y predecir el efecto sinérgico obtenido con los mismos sin realizar experimentación alguna.

Debido a lo anterior, se considera que la selección de ambos compuestos

específicos se realizó de forma retrospectiva, lo cual es inadmisibile por cuanto en todos los casos se consideraría obvia la presente invención. A este respecto, se pone de presente que el Examinador debe hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del inventor en la fecha en que se presentó la presente solicitud con el fin de determinar la altura inventiva de la misma. Si bien en la actualidad es claro que la combinación de abamectina y ciflumetodeno presenta un efecto mejorado, al momento de radicar la presente solicitud en el estado de la técnica no se había demostrado el efecto sinérgico de la misma y por lo tanto, es claro que el dicho efecto no se podía derivar de manera obvia u evidente.

En efecto, vale la pena resaltar que el efecto sinérgico de una combinación es considerado un indicio de la actividad inventiva por ser un efecto inesperado y dicho efecto se encuentra debidamente soportado en la memoria descriptiva de la presente invención.

De modo que, se considera una carga excesiva para el solicitante verse obligado a examinar todas las combinaciones de abamectina y/o ciflumetofeno con los otros 300 acaricidas disponibles para demostrar el efecto mejorado toda vez que la sinergia mostrada es un indicio del efecto inesperado.

Ahora bien, D1 divulga una combinación para el tratamiento de material de propagación de plantas antes de la siembra que comprende un macrólido seleccionado a partir de abamectina, benzoato de emamectina y spinosad, y un insecticida seleccionado a partir de los neonicotinoides, y sus usos.

De otro lado, D2 divulga una combinación que comprende un componente A y un componente B seleccionados a partir de dos listas de ingredientes activos y sus usos. La lista del componente B incluye ciflumetofeno para el control de plagas de aplicación foliar.

D1 y D2 pueden ser considerados como el arte previo más cercano, ya que

ambos documentos divulgan una combinación insecticida y métodos de uso de las mismas.

La diferencia entre la materia reivindicada en la presente solicitud y los documentos del arte previo es que la combinación reivindicada en la presente solicitud comprende abamectina y ciflumetofeno.

El efecto de esta diferencia es que la combinación reivindicada es sinérgica y controla o previene daños a una planta o mejora el crecimiento de una planta.

En consecuencia el problema técnico objetivo se puede ver en la provisión de una combinación sinérgica que comprende abamectina (cuando se parte de D1) o ciflumetofeno (cuando se parte de D2) para controlar o prevenir el daño a una planta o para mejorar el crecimiento de una planta.

El experto en la técnica no habría llegado a la materia reivindicada mediante la modificación de D1 o D2 por las siguientes razones:

Como se explicó anteriormente, D1 describe una combinación para el tratamiento de material de propagación de plantas antes de la siembra que comprende un macrólido seleccionado de abamectina, benzoato de emamectina y spinosad y un insecticida seleccionado a partir de los neonicotinoides. En D1 no se hace referencia en absoluto al ciflumetofeno y tampoco se sugiere que el ciflumetofeno se pudiese agregar a la combinación, ni que tal producto pudiese ser útil cuando se aplica a una planta o área circundante a la misma. Por lo tanto el experto en la técnica no hubiese estado motivado a agregar ciflumetofeno a las combinaciones de D1 y a usarlas en una forma diferente a la que se enseña en D1.

Adicionalmente, D2 divulga una combinación que comprende un componente A

y un componente B, estando el componente B seleccionado a partir de una lista de 69 componentes de mezcla posibles, que incluye al ciflumetofeno para el control de plagas de aplicación foliar. Se puede considerar que D2 sugiere tebufenozida o piridalil como componente B ya que estos se divulgan en los ejemplos proporcionando combinaciones sinérgicas. No hay sugerencia alguna en D2 para que el experto en la técnica seleccione ciflumetofeno a partir de esa lista de componentes B. Además, no hay sugerencia alguna en D2 para agregar abamectina a la combinación que comprende un componente A y un componente B. Por lo tanto, el experto en la técnica no hubiese estado motivado a seleccionar ciflumetofeno a partir de la lista de componentes B y a agregar abamectina a la combinación divulgada en D2. Además, probablemente debido al hecho de que están destinados a diferentes usos y por lo tanto a enseñanzas no necesariamente compatibles, no hay ninguna sugerencia ni en D1 ni en D2 para combinar estos dos documentos. En consecuencia, la materia reivindicada en la presente solicitud es inventiva frente a D1 y D2 ya sea por si solos o combinados.

Además, se pone de presente que un experto en la técnica no hubiese estado impulsado por las enseñanzas del arte previo a obtener la combinación de la presente solicitud debido a que no hay indicación alguna en el arte previo que indique con absoluta certeza que la combinación de la presente solicitud tuviese efectos sinérgicos. Ninguno de los documentos citados motivan al experto en la técnica a tratar de preparar una combinación sinérgica que comprende abamectina y ciflumetofeno, ni le dan al experto en la técnica la información necesaria para hacerlo.

Dado que la acción sinérgica es inesperada y es considerada como un resultado sorprendente cuando se obtiene, la materia reivindicada en la presente solicitud es inventiva frente al arte previo citado.

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 si 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 las anterioridades D1 y D2 citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la composición específica acá reivindicada toda vez que no enseñan ni sugieren como un todo las características técnicas esenciales de la misma (i.e componentes específicos y proporciones) y que la composición reivindicada presenta un efecto mejorado e inesperado en comparación con composiciones similares del estado de la técnica, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

Concesión de una solicitud foránea:

Aunque compartimos la opinión de su Despacho, en cuanto a que la concesión de una solicitud de patente en otros países, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invención, sí constituye un antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en cuenta.

Por lo tanto, informamos a su Despacho que la presente invención ha sido otorgada por la Oficina Europea (EP 2.328.416 B1).

Dado que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los artículos 30 y 18 de la Decisión 486, respetuosamente solicito a ese Despacho que se proceda con la concesión de la presente solicitud.

Anexos

Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 1 reivindicación.

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. **02 MAYO 2013**

REIVINDICACIONES

1. Una composición pesticida que comprende (I) abamectina y (II) ciflumetofeno, en donde la relación en peso de (I) a (II) es de 1:100 a 100:1.