

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

46
Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 540 0860
Fax in U.S.A.: (1-305) 381 9660

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-000260- -00007-0000

Fecha: 2008-02-25 16:49:57 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **03.000.260**
Asunto : Solicitud de patente para
**"COMPOSICIONES FUNGICIDAS BASADAS EN
FLUDIOXONIL"**
Solicitante : **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**
Fecha de Solicitud : 03 de enero de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. **15358** notificado por fijación en lista del 30 de noviembre de 2007.

2. Mediante el Oficio No. **15358** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Para subsanar las objeciones que sobre claridad que hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con 3 reivindicaciones en el cual se han hecho los cambios sugeridos por su Despacho, que permiten identificar con claridad el objeto de la presente invención. Las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio fueron las siguientes:

- Las reivindicaciones 1 a 4 y 10 y 11 han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.
- Así mismo, la composición reivindicada se ha redactado de acuerdo con los lineamientos del Manual Andino de Patentes; es decir, detallando los componentes y las cantidades de los mismos que mejoran sinérgicamente la actividad contra enfermedades fitopatogénicas.

De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica una composición en los términos sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

2.2. NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

Ese Despacho afirma que el documento **D1** afecta la novedad y el nivel inventivo de la presente invención, con lo cual estamos en desacuerdo por los argumentos expuestos a continuación. Veamos:

Con el fin de superar la objeción por novedad, las reivindicaciones referentes al método han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.

Con respecto al examen de nivel inventivo es importante poner de presente que el mismo está dirigido a determinar si la invención reivindicada había sido sugerida o enseñada en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico medio en la materia.

Para los anteriores efectos, el método problema-solución le indica al Examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe verificar las enseñanzas del arte previo sin

adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión.

Lo anterior, por cuanto si se adopta la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el mencionado método problema-solución también señala que los documentos del estado del arte frente a los cuales se debe efectuar el examen de nivel inventivo son aquellos que dentro del mismo campo técnico estén dirigidos a solucionar el mismo problema. Lo anterior, por cuanto estos son los documentos que se presume debieron ser de conocimiento del inventor para a partir de ellos formular su invención. Así los documentos relacionados con otro campo técnico o dirigidos a solucionar cualquier otro problema no serían relevantes para estos efectos en la medida que no harían parte del grupo de documentos de los cuales el inventor hubiera podido derivar de manera obvia y evidente su invención.

A este respecto, el Manual Andino de Patentes¹ en la sección 10.8. referente al nivel inventivo en áreas específicas de la tecnología, establece que en el área de la Química un compuesto o una composición química tienen nivel inventivo si se cumple **alguno** de los dos requisitos siguientes :

- "- el compuesto tenga una estructura inesperada (caso poco frecuente); **o**
- **presenta un efecto inesperado**, (es el caso mas 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**)" (Negrita fuera del texto).

¹ Manual Andino de Patentes. Pág.82.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclarar que el D1 **revela únicamente la mezcla de fludioxonil y triticonazol o ciproconazol**. Sin embargo, estos dos fungicidas son de la clase DMI: **triazoles**. Por el contrario, los fungicidas reivindicados en la presente solicitud de patente no están comprendidos en dicha clase.

Por consiguiente, respetuosamente ponemos de presente que estamos en desacuerdo con el señor Examinador, toda vez que el sinergismo de las mezclas de fludioxonil actualmente reivindicadas no era de esperarse a partir de las enseñanzas del estado del arte. Por el contrario, es precisamente esa diferencia técnica existente entre dichas composiciones la que le otorga a la invención de me representada un efecto sinérgico inesperado, el cual se encuentra debidamente soportado en la descripción.

Finalmente, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que si bien comprendemos que el mismo es autónomo en cuanto al estudio de patentabilidad se refiere, el pliego reivindicatorio de la presente invención ha sido motivo de patente en Estados Unidos (Nº concesión: US-6797672-B2).

Por consiguiente, toda vez que (i) se han eliminado las reivindicaciones referentes al método; (ii) que no existe sugerencia en D1 con respecto a las mezclas de fludioxonil actualmente reivindicadas; y (iii) que dicha combinación otorga un efecto sinérgico sorprendente; se puede concluir, que D1 no anticipan la materia de la presente invención y por lo tanto no afectan la novedad ni el nivel inventivo de la misma.

3. Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues tanto el pliego descriptivo como las reivindicaciones se presentan de una forma clara y en consecuencia, con fundamento en las mismas una persona versada en la materia podría realizar el examen de patentabilidad del producto objeto de esta invención. A pesar que las objeciones sobre claridad que planteó ese Despacho en el Oficio No. **15358** se deben tener por superadas, en el evento que el Despacho considere que sea necesario, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir

nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración que considere necesaria.

4. Anexos:

- 4.1. Nuevo pliego reivindicatorio con 3 reivindicaciones;
- 4.2. Formulario para modificaciones;
- 4.3. Recibo por valor de \$103.000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO-13602-841-001-9
NNJ\NNJ\ID-119949\WPC13602
No. M-2008-119949\NNJ

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Suiza. Dirección: Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Suiza Domicilio: Basel, Suiza Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: <u>03.000.260</u>	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido que el examen de patentabilidad sea realizado sobre este nueva capítulo reivindicatorio presentado.	
6	Comprobante de pago No. <u>08-14,149</u> Fecha: <u>18 de febrero de 2008</u> <u>08-14,150</u> <u>18 de febrero de 2008</u> <u>08-14,151</u> <u>18 de febrero de 2008</u> <u>08-11,192</u> <u>11 de febrero de 2008</u>	
7	Anexos ☒ Comprobante de pago de la tasa por \$103.000.00 por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929	

REIVINDICACIONES

1. Una composición funguicida para combatir la clase de hongos imperfectos que comprende una combinación de

a) 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-7-il)pirrol-3 carbonitrilo, componente 1 en asoció con

b) 2-(tiazol-4-il) benzimidazol, compuesto IIA; o

1-(β -aliloxi-2,4-diclorofeniletil) imidazol, componente IIB

en donde la proporción en peso de a) a b) está entre 20:1 a 1:20:

2. Una composición de acuerdo a la reivindicación 1, en donde el componente II es el compuesto IIA.

3. Una composición de acuerdo a la reivindicación 1, en donde el componente II es el componente IIB.

93

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-000260- -00007-0000

Fecha: 2008-02-25 16:49:57 Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 14,149
FECHA : FEBRERO 18 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2808613	18/02/2008	39,393,000.00

***** CONCEPTO *****

	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	21 CERTIFICACIONES	11,000.00
TOTAL :			\$ 11,000.00

SON: ONCE MIL PESOS

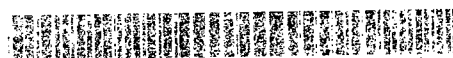
RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Cdo 13602 - 841-001-9

94

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-000260-00007-0000

Fecha: 2008-02-25 10:49:57 CAS: 1723 NUECREACIONE
Pag: 11 PAVENTEYII EVEL: 573 PASSENCIONALII
Act: 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 14,150
FECHA : FEBRERO 18 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2808613	18/02/2008	39,393,000.00

***** CONCEPTO *****

Y. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	21 CERTIFICACIONES	11,000.00
TOTAL :		\$ 11,000.00

SON: ONCE MIL PESOS

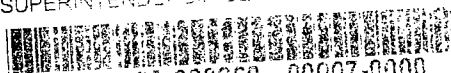
RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

010 13602-841-01-9

95

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-000260-00007-0000

Fecha: 2008-02-25 10:49:57 Dep: 2020 NULIFICACION
Tra: 11 PATENTE Y Ene 379 FASE NACIONAL II
Act: 444 RESPUESTA QUE Folio: 11

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 14,151
FECHA : FEBRERO 18 DE 2008

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	2808613	18/02/2008	39,393,000.00

***** CONCEPTO *****

CONT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD I	21 CERTIFICACIONES
			11,000.00
		TOTAL :	\$ 11,000.00

SON: ONCE MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

13602-841-001-9

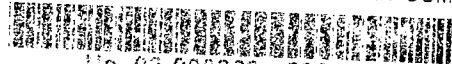
96

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 11,192
FECHA : FEBRERO 11 DE 2008

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-000260-00007-0000

REC. 2008-02-15 10:45:57 DA. 2020 NUECREACIONE
PA. 01 PATEN DRY EVB 379 FASENACIONALII
A. 1.400 RESPUESTAREQUE Folios. 11

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTÁ	062754387	2678193	11/02/2008	51,814,500.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	83 INVOCACION DE UNA PRIORIDAD EN SI	71,000.00
TOTAL :			\$ 71,000.00

SDN: SETENTA Y UNO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

LIBRO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Colo 13602-841-007-9

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

Radicación No. 03000260

Clasificación Internacional (IPC): A01N 43/36.

Concepto Técnico No. 910

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
Vía Nacional ☐
Vía PCT (fase nacional) ☒ Cap. I ☐ Cap. II ☒

No. Sol. Internacional: WO 02/01955

Fecha de Presentación Internacional: 2 de Julio de 2001

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Capítulo descriptivo: folios 21 a 41 tal y como fueron presentados.
- 1.2. Capítulo reivindicatorio: folios 42 a 44 tal y como fueron presentados.
- 1.3. Prioridad: folio GB0016444,2 4 de Julio de 2000.
- 1.4. Respuesta del solicitante: Folios 86 a 90.
- 1.5. Nuevo capítulo reivindicatorio: Folio 92.

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Composiciones fungicidas basadas en fludioxonil. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a composiciones fungicidas novedosas basadas en fludioxonil para el tratamiento de enfermedades fitopatogénicas de plantas de cultivo y contra la infestación sobre un patrón de propagación.

Reivindicaciones 1-3
Una composición fungicida

La solicitud menciona que el uso de "fludioxonil" en combinación con "tiabendazol" o "imazalil" es particularmente efectivo para combatir o evitar enfermedades de plantas de cultivo. Y que además estas combinaciones presentan una actividad fungicida sinérgica.

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Por lo tanto la descripción sí cumple con el requisito de claridad y comprensión de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio define la materia de la invención de forma clara y concisa y se encuentra lo suficientemente sustentado por la descripción. Por lo tanto el

capítulo reivindicatorio si cumple con el requisito de definición claridad, concisión y sustento por la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

4. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

La solicitud solo comprende una invención que relaciona un mismo concepto inventivo. En consecuencia la solicitud si cumple con el requisito de unidad de invención.

5. No es una invención (artículo 15 D 486 literal a)-f) (según causal)

La presente solicitud de patente no involucra ningún elemento que no sea considerado una invención. Por lo tanto las reivindicaciones 1-3 si se consideran invenciones.

6. Excepción a la patentabilidad (artículo 20 D486 literal a)-d) (según causal)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna excepción a la patentabilidad. Por lo tanto las reivindicaciones 1-3 si son patentables.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna reivindicación relativa a un uso ó un segundo uso. El objeto de la invención es una composición. En consecuencia la materia de las reivindicaciones 1-3 es una invención.

8. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional PCT fue 4 de Julio de 2000, se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con fecha de publicación anterior a esta. Sin embargo no se encontraron documentos que afecten la patentabilidad del objeto de la presente solicitud de patente.

9. Análisis de patentabilidad (según requisito) (artículo 14 D486)

9.1 Novedad (artículo 16 D486)

La presente Solicitud de Patente No. 03000260, presenta una composición fungicida que comprende una composición fungicida para combatir la clase de hongos imperfectos que comprende una combinación de:

- a) 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-7-il)pirrol-3-carbonitrilo, componente 1 "fludioxonil" en asocio con
- b) 2-(tiazol-4-il) benzimidazol, compuesto IIA "tiabendazol" o 1-(β-aliloxi-2,4-diclorofeniletil) imidazol, componente IIB "imazalil".

En donde la proporción en peso de a) y b) esta entre 20:1 a 1:20.

Después de realizada la comparación con el estado de la técnica no se encontró ningún documento que divulgara los mismos elementos presentados en la solicitud en estudio. Por lo tanto la composición fungicida presentada en el capítulo reivindicatorio es novedosa.

9.2 Nivel inventivo (artículo 18 D486)

El documento ES21919543 presenta una composición que tiene acción sinérgica contra la infestación por enfermedades en plantas, que comprende al menos dos ingredientes de compuesto activo junto con un portador adecuado; en donde el componente I es fludioxonil y el componente II es triticonazol (IIA) ó ciproconazol (IIB).

La solicitud en estudio presenta una composición fungicida para combatir la clase de hongos imperfectos que comprende una combinación de: a) fludioxonil y un componente b) tiabendazol ó imazalil. En donde la proporción en peso de a) y b) esta entre 20:1 a 1:20

Aunque el documento ES21919543 ya había presentado composiciones fungicidas basadas en fludioxonil; no había divulgado específicamente la combinación de fludioxonil con tiabendazol ó imazalil, tal como lo plantea la presente solicitud. La cual además muestra un sinergismo entre los elementos de la composición. De este modo, dicha composición fungicida es novedosa y produce un efecto técnico (el sinergismo) que mejora su actividad y la hace útil para combatir los hongos imperfectos. En consecuencia la composición de las reivindicaciones 1 a 3 de la presente solicitud de patente no se deriva de manera evidente del estado de la técnica; produce en efecto sorprendente y posee nivel inventivo.

9.3 Aplicación industrial (artículo 19 D 486)

La invención de la presente solicitud es susceptible de aplicarse industrialmente. Por lo tanto cumple con el requisito de aplicación industrial.

10 Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1 a 3 (folio: 92).

Bogotá, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 910	EXAMINADOR TECNICO Código No.202085
--------------------------	--

fen