

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. 11-063133- -00007-0000

Fecha: 2013-03-21 14:59:15 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 6

Re.: Expediente No. **11 063133**

Solicitud de Patente de invención para: **“UNA COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR PLAGAS QUE COMPRENDE ETABOXAM Y UN COMPUESTO NEONICOTINOIDE”**.

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.23151** notificado por fijación en lista del 18 de diciembre de 2012, estando dentro del término legal, en los siguientes términos:

De la solicitud de patente

Su Despacho enuncia lo siguiente:

- “El objeto de la reivindicación 5 no se considera una invención ya que hace referencia a la semilla tratada, la cual corresponde a material biológico existente en la naturaleza y por el hecho de estar tratada con la composición objeto de la solicitud no le resta su origen”.

- “El uso de la reivindicación 7 no es patentable”.
- “La reivindicación 6 se refiere a un método para el control de plagas, el cual se encuentra constituido por la única etapa de aplicar la composición objeto de la solicitud. Tal como se encuentra presentada esta reivindicación, se encuentra haciendo referencia al uso de la composición por lo que la materia presentada en la reivindicación 6 no es patentable”.
- “El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque está presentado de forma general y debe especificar los principios activos 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:

- Las reivindicaciones 5 a 7 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

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 las reivindicaciones objetadas han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio.

Asimismo, el título de la presente solicitud ha sido modificado de la siguiente manera: **“UNA COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR PLAGAS QUE COMPRENDE ETABOXAM Y UN COMPUESTO NEONICOTINOIDE”**. En consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

Nivel inventivo

Su Despacho concluye que los documentos WO2005/009131 A1 (D1) y WO2006/056417 (D2) afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1-4 de la presente solicitud. Su Despacho enuncia:

- “La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en la presencia de etaboxam. La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición de D2 consiste en la presencia de los compuestos clotianidina, imidacloprid y tiametoxam”.
- “El efecto que logra el etaboxam es que aumenta la actividad de la composición”.
- “Sin embargo, la presencia de etaboxam en conjunto con otros principios activos plaguicidas se encuentra divulgada en el documento D2 (Pág 1, líneas 5 a 25). En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el etaboxam del documento D2 en la composición divulgada en el documento D1 para así llegar al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

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

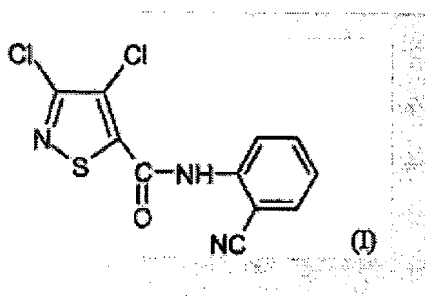
De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

“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 los anteriores artículos, se exponen a continuación las razones por las cuales la presente invención posee nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2:

La presente invención se refiere a una composición que comprende etaboxam (fungicida) y un compuesto neonicotinoide (insecticida), que presenta un efecto mejorado en el control de plagas.

D1 divulga una composición que comprende un compuesto fungicida de fórmula (I) (i.e. isotianil) y un compuesto neonicotinoide (insecticida) seleccionado de imidacloprid y tiametoxam.



Sin embargo, la estructura del isotianil es significativamente distinta al etaboxam y por lo tanto, una persona versada en la materia no se vería motivada a reemplazar el isotianil por etaboxam tal como en la presente solicitud de patente.

De otro lado, D2 divulga una composición que comprende etaboxam (fungicida) y un fungicida seleccionado entre 17 compuestos descritos por sus nombres generales y 2 compuestos descritos por su fórmula. Sin embargo, estos fungicidas son significativamente diferentes en estructura y función de los compuestos neonicotinoides (insecticidas) de la composición de la presente invención. Por lo tanto, una persona versada en la materia no se vería motivada a reemplazar el compuesto neonicotinoide por un compuesto seleccionado de la lista de fungicidas mencionada en D2.

Tal como lo reconoce el Examinador en la acción oficial pendiente, el isotianil (fungicida) en D1 es estructuralmente diferente del etaboxam (fungicida) de D2, y el compuesto neonicotinoide (insecticida) de D1 es estructuralmente y funcionalmente diferente de los fungicidas divulgados en D2. Así entonces, es claro que una persona versada en la materia no se vería motivada a combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D2 y en consecuencia, a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la presente invención.

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 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.

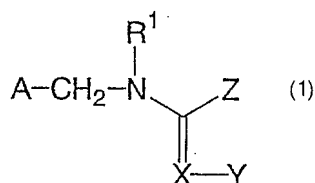
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.

Tel.: 7560770

Bogotá D.C.

REIVINDICACIONES

1. Una composición para controlar plagas, caracterizada porque comprende, como ingredientes activos, etaboxam y un compuesto neonicotinoide representado por la fórmula (1):



en donde A representa un grupo 6-cloro-3-piridilo, un grupo 2-cloro-5-tiazolilo, un grupo tetrahydrofuran-2-ilo o un grupo tetrahydrofuran-3-ilo; Z representa un grupo metilo, un grupo NHR^2 , un grupo $\text{N}(\text{CH}_3)\text{R}^2$ o un grupo SR^2 ; R^1 representa un átomo de hidrógeno, un grupo metilo o un grupo etilo; R^2 representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; o R^1 y R^2 puede formar conjuntamente un grupo CH_2CH_2 o un grupo CH_2OCH_2 ; X representa un átomo de nitrógeno o un grupo CH; y Y representa un grupo ciano o un grupo nitro.

2. La composición para controlar plagas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto neonicotinoide representado por la fórmula (1) se selecciona del grupo que consiste de clotianidina, imidacloprid y tiametoxam.

3. La composición para controlar plagas de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque tiene una relación en peso de etaboxam al compuesto neonicotinoide representado por la fórmula (1) de conformidad con la reivindicación 1 que cae dentro del intervalo de 1:0.125 a 1:500.

4. Un agente de tratamiento de semillas, caracterizado porque comprende, como ingredientes activos, etaboxam y el compuesto neonicotinoide representado por la fórmula (1) de conformidad con la reivindicación 1.