

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-196470- -00006-0000

Fecha: 2013-10-31 15:29:38

Tra. 11 PATENTEIYII

Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Eve: 378 FASENACIONALI

Folios: 9

Re.: Expediente No. 12 196470

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional en Colombia para:

**“COMPOSICION PESTICIDA QUE COMPRENDE UNA CARBOXAMIDA Y UNA
DIAMIDA”**

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. 11873 notificado por fijación en lista del 16 de julio de 2013, en los siguientes términos:

Reivindicaciones relativas a un uso o segundo uso

El Examinador señala que la llamada etapa de “tratamiento de una planta o suelo...con una composición pesticida...” característica de los métodos reclamados en las reivindicaciones 3-5 corresponde a la forma de usar la composición, la cual no es patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486 de 2000.

En atención a lo anterior, me permito señalar que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado de tal forma que se han eliminado las reivindicaciones 3 a 5 referentes métodos de tratamiento de plantas.

De acuerdo con lo anterior, considero superada la objeción, que en referencia a reivindicaciones de uso, elevó su Despacho.

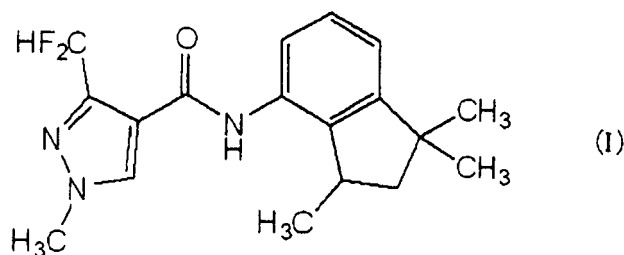
De la solicitud de patente

Su Despacho concluye que el título de la presente solicitud de patente resulta demasiado general y que además, el pliego reivindicatorio no cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. El Examinador señala lo siguiente:

- a) El título no corresponde con el objeto de la solicitud, pues la expresión "composición pesticida" es demasiado amplia y además se incluye una referencia a un uso. A la vez, se sugiere modificarlo de tal forma que se defina la combinación de compuestos a la que hace referencia particular la solicitud;
- b) Por otra parte, las reivindicaciones 1-2 no se encuentran enteramente soportadas en la Descripción, en tanto que los ensayos de actividad y ejemplos de preparación, se dirigen a un número limitado de combinaciones (tabla 1), que no soportan la totalidad de combinaciones reivindicadas. Se sugiere limitar las reivindicaciones a un número razonable de composiciones de acuerdo con aquellas composiciones que se encuentran debidamente sustentadas.

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, el Solicitante desea efectuar las siguientes aclaraciones:

- a) El título de la solicitud ha sido modificado a "Composicion pesticida que comprende una Carboxamida y una Diamida".
- b) Por otra parte, en la nueva reivindicación 1, el compuesto de carboxamida, ha sido limitado al Compuesto I, de fórmula:



y el compuesto de amida ha sido limitado únicamente a los compuestos No 2 y No 45.

Combinaciones, que se encuentran soportadas plenamente en los ejemplos de ensayo.

Adicionalmente, en la misma reivindicación 1 nueva, la proporción en peso del compuesto de

carboxamida respecto del compuesto diamida ha sido introducida, la cual es de 0.01/1 a 500/1 y se encuentra plenamente soportada en la página 10, párrafo 17 de la Descripción.

Así entonces, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, estimamos que las objeciones que por claridad hizo su Despacho quedan superadas ya que el título cumple con los requerimientos del examinador y el capítulo reivindicatorio es considerado claro, conciso y se encuentra debidamente soportado en la descripción.

Patentabilidad de la Presente Solicitud

El Examinador establece que los documentos D1 y D2 revelan el compuesto de carboxamida de formula I de la presente invención, el cual puede ser combinado con diferentes compuestos fungicidas, acaricidas, insecticidas entre otros. La diferencia entre D1 o D2 y la presente invención, es que dichos documentos (D1 o D2) no mencionan que el compuesto acompañante del compuesto de carboxamida podría ser una diamida de formula B.

Sin embargo, D3 ya había revelado la combinación de un compuesto diamida junto con un compuesto de carboxamida, similar al de la presente invención. El Examinador indica que la persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas de D3, buscaría otros compuestos carboxamida como los divulgados en D1 o D2, para combinarlos con compuestos diamida buscando una mayor eficacia. Adicionalmente, se señala que no se ha demostrado aún que la combinación reivindicada presentaría alguna mejora. Finalmente, concluye el examinador que la presente invención resulta obvia al combinar D1 o D2 con D3.

El artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 establece:

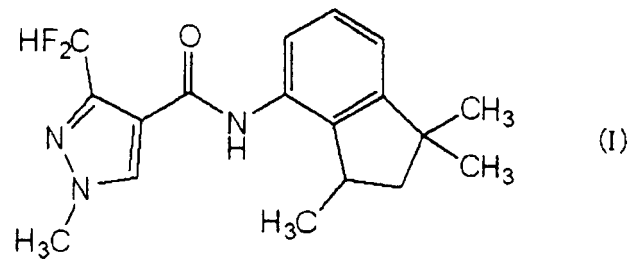
“Artículo 18.- *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

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 de los documentos citados.

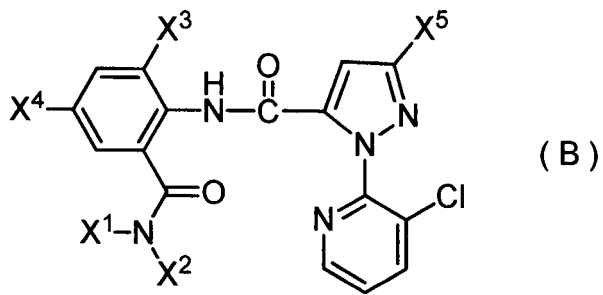
1. En primer lugar llamo la atención al hecho que la nueva reivindicación 1 reclama:

“Una composición pesticida caracterizada porque comprende un compuesto de carboxamida

representado por la fórmula



y un compuesto de diamida representado por la fórmula (B):



en donde

- X¹ es CH₂CH₃
 - X² es NHCOOCH₃
 - X³ es Br
 - X⁴ es Br
 - X⁵ es Br
- (Compuesto 2)**

o en donde

- X¹ es H
 - X² es CH₃
 - X³ es CH₃
 - X⁴ es Cl
 - X⁵ es Br
- (Compuesto 45)**

y en donde la relación en peso del compuesto 1 al compuesto diamida es de 0.01/1 a 500/1 del compuesto de carboxamida/diamida”.

La combinación del compuesto (I) y del compuesto 2 exhibe un efecto mejorado en comparación con la combinación que contiene el compuesto (V) junto con el compuesto 2 como se muestra en las tablas 3 y 4 de la Descripción.

De manera similar, la combinación del compuesto (I) y del compuesto 45 exhibe un efecto mejorado en comparación con la combinación que comprende el compuesto (V) y el compuesto 45 como se muestra en las tablas 5 y 6 de la Descripción.

Los resultados de ensayos comparativos mencionados anteriormente, resultan sorprendentes, puesto que dada la cercanía estructural de los compuestos I y V se esperaría que las combinaciones que los comprenden presentaran niveles de actividad casi idénticas.

Sin embargo, las composiciones del Compuesto I resultan sorprendentemente superiores a aquellas que contienen el compuesto V. Como se puede ver, los anteriores resultados no podrían predecirse a partir de la información disponible en el estado de la técnica.

2. En cuanto a los documentos citados, deseo señalar que si bien D1 y D2 revelan de manera general una fórmula Markush que podría incluir el compuesto I que hace parte de la combinación reivindicada, ninguno de dichos documentos ejemplifica o siquiera refiere como compuesto preferente específicamente dicho Compuesto I.

De igual forma, D3 no proporciona ninguna motivación a seleccionar particularmente los compuestos diamida con la estructura específica de los compuestos 2 y 45, ni mucho menos sugiere iniciar la búsqueda de compuestos alternativos de carboxamida a los allí revelados, por lo que sería insostenible argumentar que existe alguna motivación en el arte a consultar específicamente los documentos D1 y D2.

En ese sentido deseo resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de patente y modelos de utilidad establece específicamente en relación la combinación de documentos:

“... en el examen de nivel inventivo se pueden combinar dos documentos del estado de la técnica, o diferentes ejemplos de realización o partes de un mismo documento, pero sólo si tal combinación fuese obvia para la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente.

El máximo número de documentos que puede combinarse para examinar el nivel inventivo es dos”.

Igualmente, el Manual Andino de Patentes enseña que:

“para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino que además exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los dos documentos”; e incluso menciona que “el Examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica”.¹

Como se puede extraer del arte previo citado no existe ninguna sugerencia en D3 a combinar sus enseñanzas con D1 o D2 o viceversa.

Esta combinación resulta obvia para el Examinador, puesto que el ya conoce la presente invención, pero si realizara el esfuerzo de partir solo de D3 o de D2/D1 no estaría en capacidad de demostrar ¿cuál es la sugerencia o la motivación que le llevaría a efectuar la combinación con los otros documentos del arte?

Más aún, cuando las composiciones de D3 o las de D1 y D2 ya habían demostrado ser efectivas y por ende, no existía la necesidad de superar algún problema técnico (de dichas composiciones conocidas) o de seguir buscando composiciones similares con alguna expectativa de que se obtendrían resultados mejorados y sin la necesidad de experimentación excesiva.

Ahora bien, en gracia de discusión, aún si la persona medianamente versada en la materia a partir de D3 hubiese querido buscar nuevas composiciones tendría que haber ensayado todos los compuestos allí divulgados junto con todos los compuestos tipo carboxamida conocidos en la técnica, o a lo sumo a aquellos cobijados por la formula markush definida en D1 o D2 y aun así, no existe garantía de que hubiese podido llegar específicamente a las combinaciones reivindicadas, en la proporción de compuestos particular; ni mucho menos, hubiese podido predecir los resultados sorprendentes alcanzados.

Es más, ni siquiera existe garantía de que hubiese escogido particularmente los documentos D1 o D2, para combinarlos con D3.

Recapitulando, la presente invención cumple con los requisitos de patentabilidad en tanto que:

¹ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004.

- 7
- no está descrita explícitamente en algún antecedente;
 - está alejada de los ejemplos del estado de la técnica (no existen ejemplos que sugieran las combinaciones de los compuestos particulares en las proporciones reclamadas);
 - exhiben un efecto técnico inesperado, no descrito en el estado de la técnica;
 - y además no existe una motivación directa a partir de D3 a emplear otros compuestos de carboxamida o a buscar específicamente en los documentos D1 o D2.

Finalmente, en vista de los anteriores argumentos que demuestran que la presente invención exhibe características técnicas novedosas e inventivas considero que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los artículos 30 y 18 de la Decisión 486. Por lo tanto, respetuosamente solicito a ese Despacho que se proceda con la concesión de la presente solicitud.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.

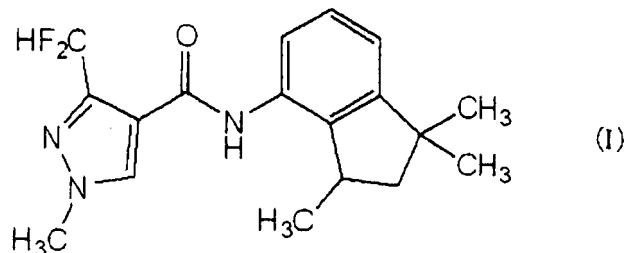
Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogotá
T.P.A. No. 70.819 del C. S. J.
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono (PBX): 7560770

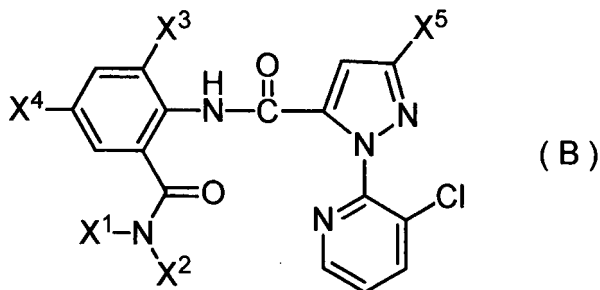
Bogotá, **31 OCT. 2013**
MCA/
P2616
MEMORIAL RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO-RESPUESTA **AL EXAMEN DE FONDO**

1. Una composición pesticida caracterizada porque comprende un compuesto de carboxamida representado por la fórmula



y un compuesto de diamida representado por la fórmula (B):



en donde

X¹ es CH₂CH₃

X² es NHCOOCH₃

X³ es Br

X⁴ es Br

X⁵ es Br

(Compuesto 2)

o en donde

X¹ es H

X² es CH₃

X³ es CH₃

X⁴ es Cl

X⁵ es Br

(Compuesto 45)

Y en donde, la proporción en peso del compuesto de carboxamida respecto del compuesto diamida de formula B es de 0.01/1 a 500/1;

2. La composición pesticida de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la relación en peso del compuesto de carboxamida al compuesto de diamida es de 0,01/1 a 4/1 del compuesto de carboxamida / el compuesto de diamida.