

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

C

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turis

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-196473- -00003-0000

Fecha: 2013-12-09 15:29:04 Dep. 2020 DIR.NUEVASCREA
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 5

Re.: Expediente No. **12 196473**

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:

“COMPOSICIÓN PESTICIDA Y SU USO”

Solicitante: **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito dar repuesta a su oficio No. 17327 notificado el 17 de septiembre de 2013 de la siguiente manera:

Nivel Inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de la presente solicitud, argumentando que la reivindicación 1 es obvia a la luz de las enseñanzas combinadas de las anterioridades WO 2010/040623 (en adelante D1), US 4.742.074 (en adelante D2) y WO 92/12970 (en adelante D3).

Específicamente, el examinador argumenta lo siguiente:

“El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga composiciones pesticidas que incluyen como ingredientes activos: sulfoxaflor y un derivado de carboxamida (ver tabla). Asimismo, divulga su método de aplicación el cual incluye la etapa de tratar el suelo, la planta o el material de propagación con dicha composición, preferiblemente la aplicación de realiza a las semillas. Menciona además que dicha composición es útil para el control de diversas plagas como por ejemplo Rhizoctonia

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

solani en plantas y/o semillas entre las cuales se incluyen plantas de soja (ver reivindicación 1, pág.12 - línea 31, pág.15 – línea 28, pág.16 - línea 12, pág.18 - línea 16).

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicación 1 radica en que la anterioridad D1 no incluye el mismo derivado de carboxamida de fórmula (I), sino que incluye otros derivados de carboxamida fungicidas, por ejemplo el sedaxene.

No obstante, no se observa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente debido a dicha diferencia, dado que desde D1 se había enseñado que las composiciones que contiene sulfoxaflor y un derivado fungicida del tipo pirazol-4-carboxamida, presentaban una actividad plaguicida mejorada y eran especialmente útiles para la aplicación en semillas (por ejemplo de plantas de soja), para el control de diversas plagas (por ejemplo Rhizoctonia solani).

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener composiciones plaguicidas alternativas a las conocidas desde D1 que incluyan como componentes sulfoxaflor y un derivado fungicida tipo pirazol-4-carboxamida?

Sin embargo, cualquiera de los documentos D2 o D3 ya habían dado a conocer otros derivados tipo pirazol-4-carboxamida con actividad fungicida (iguales al derivado de carboxamida de fórmula (I) de esta solicitud), que controlan el mismo tipo de plagas.

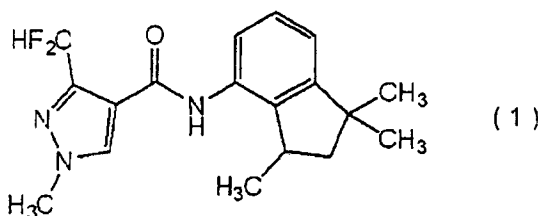
Asimismo, cualquiera de dichos documentos ya había sugerido la posibilidad de combinar dichos derivados de carboxamida con compuestos insecticidas conocidos, con el fin de mejorar actividad.

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en al materia tiene toda la información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2 o D1 y D3, para plantear composiciones plaguicidas que incluyan sulfoxaflor (insecticida) como en D1, combinado con un derivado de pirazol-4carboxamida (fungicida) como los conocidos desde D2 o D3, con la plena expectativa de éxito de encontrar una mejora en la actividad plaguicida de la composición resultante. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de esta solicitud, se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo. Análogamente el método de la reivindicación 3, tampoco es inventivo.”

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se limita el alcance de la reivindicación 1 a combinaciones del compuesto de fórmula (1):



y sulfoxaflor. Esta se constituye, por ende, en una patente de selección. Respecto a las patentes de selección, el solicitante quisiera recordar al examinador lo establecido en el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, página 103, numeral 3.5, en relación con las patentes de selección:

“Es una patente que reivindica un solo elemento, o un grupo pequeño de elementos que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido.”

En vista de lo anterior, la presente solicitud se considera una invención de selección química ya que se está escogiendo un compuesto específico que no es explícitamente enseñado o sugerido por ninguna de las anterioridades citadas, compuesto de fórmula (1), en combinación con sulfoxaflor. Esta combinación presenta un efecto sorprendentemente superior a las combinaciones con cualquier otro de los compuestos obtenidos del compuesto de fórmula (1) reclamado originalmente. El efecto superior de esta combinación se puede observar en las tablas 1 y 2, página 27 de la presente solicitud, donde se compara con el compuesto de fórmula (5), el cual es muy semejante al compuesto de fórmula (1), y se puede apreciar que la combinación reclamada tiene una actividad muy superior al de la combinación del compuesto de fórmula (5). Este efecto tan superior de la combinación reclamada es claramente sorprendente, ya que el experto con habilidad en la materia no esperaría de ninguna manera que la actividad de dos compuestos tan similares fueran tan dramáticamente diferente.

En vista de lo anterior, el solicitante considera que la nueva combinación reclamada en la reivindicación 1 es inventiva por sobre las anterioridades D1 – D3 citadas por el examinador. Respecto al estudio de la altura inventiva de las patentes de selección, el solicitante le recuerda nuevamente al examinador lo establecido en el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, página 107, numeral 3.5.5, donde se establece que:

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

“Una selección, por ejemplo la selección de un subgrupo de productos, que se considera nueva, tiene nivel inventivo si todos los productos del subgrupo presentan un efecto o actividad técnica no descrita en el estado de la técnica y, además, es inesperada.” (Negrita personal)

Así mismo, se establece que:

“Una selección se considera inventiva sólo cuando los elementos seleccionados tienen una ventaja imprevista. Y se niega cuando no existe tal ventaja, sino que se trata de una actividad común a los elementos del grupo extenso.” (Negrita personal)

Puesto que las tablas 1 y 2 demuestran el efecto inesperado de la actividad sorprendentemente alta de los compuestos de fórmula (1) y de la combinación de estos compuestos con sulfoxaflor, el solicitante considera que la invención reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto cumple con los requisitos de novedad y altura inventiva establecidos arriba para invenciones de selección.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Señor Director,

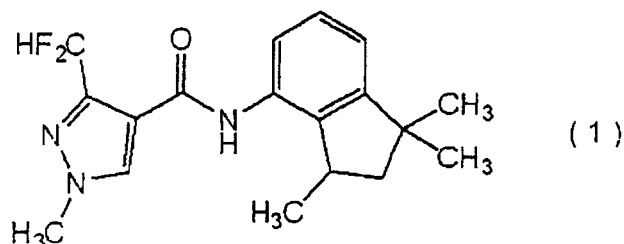

Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogotá
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C. 09 DIC. 2013
MCA/Chr
P2617
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

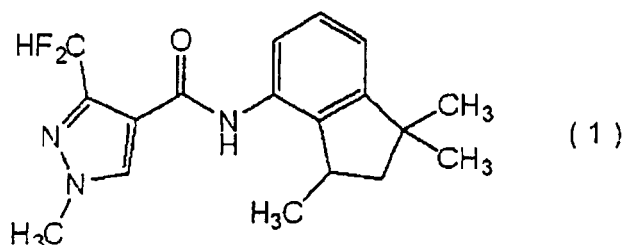
1. Una composición plaguicida caracterizada porque comprende un compuesto de carboxamida representado por la fórmula (1):



y sulfoxaflor.

2. La composición plaguicida de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la relación en peso del compuesto de carboxamida a sulfoxaflor es de 0.01/1 a 4/1 del compuesto de carboxamida/sulfoxaflor.

3. Un método para controlar plagas, caracterizado porque comprende una etapa de tratar una planta o el suelo donde una planta crece con una cantidad eficaz de un compuesto de carboxamida representado por la fórmula (1):



y sulfoxaflor.

4. El método para controlar plagas de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la relación en peso del compuesto de carboxamida a sulfoxaflor es de 0.01/1 a 4/1 del compuesto de carboxamida/sulfoxaflor.

5. El método para controlar plagas de conformidad con la reivindicación 3 o la reivindicación 4, caracterizado porque la planta o el suelo donde una planta crece es soja o el suelo donde crece soja, respectivamente.