



No. 12-196473- -00006-0000

Fecha: 2014-03-26 16:35:16 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

I S D

Re: Expediente No. 12 196473

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

"COMPOSICION PESTICIDA Y SU USO".

Solicitante: **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED**

RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. 9987 de 21 de febrero de 2014, notificada por listado desfijado el 25 de febrero de 2014.

1. LA RESOLUCION No. 9987

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 9987 por la cual se niegan las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud de patente radicada el día 31 de octubre de 2012 para el invento denominado: **"COMPOSICION PESTICIDA Y SU USO"**, y radicada bajo el expediente N° 12 196473.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 9987

La Resolución 9987 establece en su artículo sexto que las reivindicaciones 1 y 2 no son patentables porque no cumplen con el requisito de nivel inventivo. De igual forma, establece en

su artículo sexto que las reivindicaciones 3 a 5 no son patentables por cuanto, si bien se dirigen a un método en realidad se refieren al uso de la composición de las reivindicaciones 1 y 2 y los usos no son patentables en Colombia.

Para soportar tal afirmación exponen los siguientes argumentos:

- La examinadora insiste que los documentos WO 2010040623 (en adelante D1) y WO 92/12970 (en adelante D3) afectan la altura inventiva de la composición de las reivindicaciones 1 y 2.
 - 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 se observa ningún efecto técnico inesperado o sorprendente debido a dicha diferencia, dado que desde D1 se había enseñado que las composiciones que contienen sulfoxaflor y un derivado fungicida del tipo pirazol-4-carboxamida, presentaban una actividad plaguicida mejorada y eran especialmente útiles para la aplicación en semillas, para el control de diversas plagas.
 - 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 componente sulfoxaflor y un derivado fungicida tipo pirazol-4-carboxamida?
- a) Basándose en la información anterior, la examinadora considera que las reivindicaciones 1 y 2, no cumplen con el requisito de nivel inventivo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- Según expresa textualmente la Examinadora en relación con el nivel inventivo: *"... el documento D3 ya había dado a conocer el compuesto 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il)pirazol-4-carboxamida que corresponde al mismo derivado de carboxamida de fórmula (I) de esta solicitud y que es útil para el control del mismo tipo de plagas. Asimismo, el documento D3 ya había sugerido la posibilidad de combinar dicho derivado de carboxamida con compuestos insecticidas conocidos, con el fin de mejorar actividad."*
 - La examinadora concluye que *"...la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3, para plantear composiciones plaguicidas que incluyan sulfoxaflor*

(insecticida) y un derivado de pirazol-4carboxamida (fungicida) como en D1, pero esta vez empleando otro derivado de carboxamida conocido como el divulgado en D3, con la plena expectativa de éxito de encontrar una mejora en la actividad plaguicida de la composición resultante.”

- Así mismo, afirma que “... 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 por lo tanto las reivindicaciones 1 y 2 carecen de nivel inventivo.”

b) Finalmente, sobre los argumentos del solicitante en relación con las objeciones planteadas en las acciones oficiales, la Examinadora responde que “... aclara a la solicitante que la materia reclamada no se considera inventiva, no solamente porque la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3 la hacen obvia, sino porque además, la composición de interés no demostró ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica. Se aclara que la eventual actividad mejorada mostrada en los ejemplos estrictamente no demuestra sinergismo, y de ser así, este sería un efecto esperado toda vez que desde el documento D1 se sabía que una combinación entre sulfoxaflor y un derivado de carboxamida podría mostrar actividad sinérgica.”

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 9987 del 21 de febrero de 2014:

3.1 Violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Según el artículo 14 de la Decisión 486:

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean

nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

(Resaltado fuera del texto)

Según el artículo 18 de la Decisión 486:

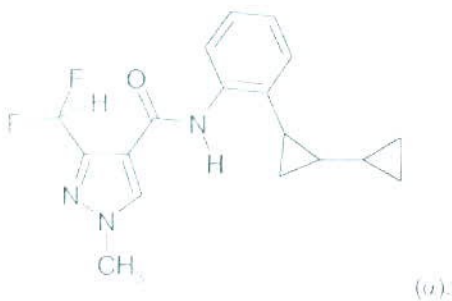
"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

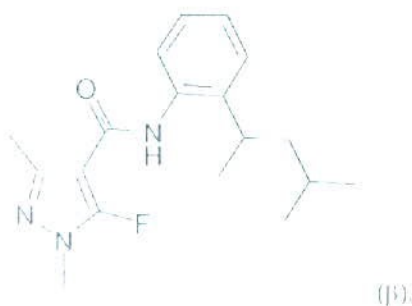
Respecto a las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante quisiera hacer las siguientes observaciones:

En primer lugar, el solicitante presenta junto con este recurso datos de prueba adicionales para demostrar el efecto sinérgico de las composiciones reclamadas. Como se puede observar, la diferencia entre el valor esperado de eficacia y el valor obtenido es del 40% lo cual demuestra un efecto sinérgico sorprendente e inesperado a la luz de las enseñanzas del estado del arte.

Respecto a las observaciones de la examinadora relacionadas con que "...la eventual actividad mejorada mostrada en los ejemplos estrictamente no demuestra sinergismo, y de ser así, este sería un efecto esperado toda vez que desde el documento D1 se sabía que una combinación entre sulfoxaflor y un derivado de carboxamida podría mostrar actividad sinérgica." El solicitante quisiera anotar que dicha afirmación carece de fundamento técnico.

Como se puede apreciar en el documento D1, páginas 3 y 4, nunca se hace una referencia genérica a derivados de carboxamida. Las enseñanzas de D1 se refieren específicamente a dos compuestos, a saber:





El experto con habilidad en la materia no podría encontrar en D1 enseñanza o referencia alguna al supuesto efecto sinérgico existente entre el sulfoxaflor y cualquier derivado fungicida del tipo pirazol-4-carboxamida como lo afirma la examinadora. De igual forma, el experto con habilidad en la materia sabe que las sinergias no se obtienen para todos los compuestos dentro de una familia y que no es posible de ninguna forma anticipar o predecir si un compuesto va a presentar sinergia con otro, simplemente partiendo del hecho que otro compuesto de la misma familia presenta sinergia.

En vista de lo anterior, para el solicitante es claro que la observación hecha por la examinadora respecto a la altura inventiva del efecto sinérgico de la presente solicitud no sólo carece de fundamento desde el punto de vista técnico, sino además surge de un estudio retrospectivo, interpretativo y errado de la materia divulgada por el documento D1. Por lo tanto, respetuosamente se le solicita a la examinadora retirar su objeción a la altura inventiva de la presente solicitud y reconocer que el efecto sinérgico mostrado por la composición reclamada no es obvio ni a la luz de las enseñanzas del documento D1, ni mucho menos a la luz de los conocimientos del experto con habilidad en la materia.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **"COMPOSICION PESTICIDA Y SU USO"** a favor del **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas.

- Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **9987** del 21 de febrero de 2014 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada "**COMPOSICION PESTICIDA Y SU USO**".

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **12 136083** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada "**COMPOSICION PESTICIDA Y SU USO**" a favor de **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED**.

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku

Tokio 1048260

JAPON

8. ANEXOS

- Anexo con datos comparativos adicionales.
- Traducción del anexo.

9. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaria de su Despacho y en mi oficina en la Calle 94 A No. 7 A-09, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano
T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura.
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
Calle 94 A No. 7 A-09
Teléfono: 7560770 - 7550158

Bogotá, D.C. 26 MAR. 2014
MCA/Chr
P2817
MEMORIAL RECURSO REPOSICION

ANNEX

Comparative test

A cyclohexanone solution (100μL) containing test compounds (Compound (1) alone, sulfoxaflor alone or Compound (1) in combination with sulfoxaflor (Table 1’); the amounts of each component are shown in Tables 1’) was applied on seeds of soybean (variety: Natto shoryu) (10g) by using a rotary apparatus for seed treatment (Seed dresser, manufactured by Hans-Ulrich Hege GmbH).

One day after the treatment, plastic pot was filled with soil contaminated by *Rhizoctonia solani*, and 19 seeds treated with the test compounds were seeded in the soil and cultivated in a glass-greenhouse (hereinafter referred to as “treated plot”).

On the other hand, seeds of soybean which is not treated with the test compounds were cultivated in the same way as above (hereinafter referred to as “non-treated plot”).

20 days after the seeding, the numbers of non-infected young plants were counted, the numbers of infected young plants were calculated by subtracting the number of non-infected young plants from the total number of seeded plants, and the disease severities in “treated plot” and “non-treated plot” were calculated according to the following calculation formula (1).

On the basis of the calculated disease severities, the efficacy in “treated plot” was evaluated according to the following calculation formula (2).

The results are shown in Tables 1’. In Tables 1’, the expectation value (E) represents the effect expected to be produced by Compound (1) in combination with sulfoxaflor, and was calculated according to the following calculation formula (3), which is so-called Colby’s formula. When the efficacy of Compound (1) in combination with sulfoxaflor was larger than the expectation value, the effect produced by Compound (1) in combination with sulfoxaflor was regarded as being synergistic.

Calculation formula (1):

Disease severity (%) =

(number of infected young plants / total number of young plants (19)) x 100

Calculation formula (2):

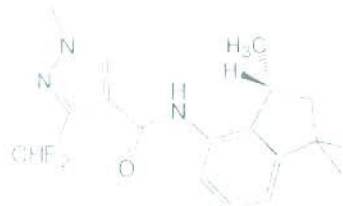
$$\text{Efficacy (\%)} = [1 - (\text{disease severity in "treated plot"} / \text{disease severity in "non-treated plot"})] \times 100$$

Calculation formula (3):
 Expectation value (E) = (X + Y) – (X x Y)/100,
 wherein, X is the efficacy produced by Compound (1) alone, and Y is the efficacy produced by sulfoxaflor alone.

[Table 1]

Compound (1) [g / 100kg of seeds]	Sulfoxaflor [g / 100kg of seeds]	Efficacy (%)	Expectation value (E)
0	5	0	
0.2	0	47.4	
0.2	5	78.9	47.4

Compound (1)



ANEXO

Prueba comparativa

Una solución de ciclohexanona (100 μ L) que contiene tres compuestos (Compuesto (1) solo, sulfoxaflor sola o Compuesto (1) en combinación con sulfoxaflor (Tabla 1'); las cantidades de cada componente se muestran en la Tabla 1') se aplicó a semillas de soya (variedad: Natto shoryu) (10 g) empleando un aparato rotatorio para el tratamiento de las semillas (Seed dresser, fabricado por Hans-Ulrich Hege GmbH).

Un día después del tratamiento, una vasija de plástico fue llenada con tierra contaminada con *Rhizoctonia solani*, y 19 semillas tratadas con los compuestos de prueba fueron plantadas en la tierra y cultivadas en un invernadero de vidrio (en adelante referido como "semillero tratado").

De otro lado, se cultivaron semillas de soya que no fueron tratadas con los compuestos de prueba de la misma forma que arriba (en adelante referido como "semillero de control").

20 días después de la siembra, se contaron los números de plantas jóvenes sin infectar, los números de plantas jóvenes infectadas se calcularon restando el número de plantas jóvenes sin infectar del número total de semillas plantadas, y las severidades de la enfermedad en el "semillero tratado" y el "semillero no tratado" se calcularon de acuerdo con la siguiente fórmula de cálculo (1).

En base a las severidades calculadas de la enfermedad, se evaluó la eficacia en el "semillero tratado" de acuerdo con la siguiente fórmula de cálculo (2).

Los resultados se muestran en la Tabla 1'. En la Tabla 1', el valor de expectativa (E) representa el efecto esperado del Compuesto (1) en combinación con el sulfoxaflor, y se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula de cálculo (3), la cual se denomina Fórmula de Colby. Cuando la eficacia del Compuesto (1) en combinación con sulfoxaflor resultó ser mayor que el valor esperado, el efecto producido por el Compuesto (1) en combinación con el sulfoxaflor se consideró sinérgico.

Fórmula de cálculo (1):

Severidad de la enfermedad (%)=

$$\frac{\text{Número de plantas jóvenes infectadas}}{\text{número total de plantas jóvenes (19)}} \times 100$$

Fórmula de cálculo (2):

Eficacia (%)=

$$[1 - \frac{\text{severidad de la enfermedad en el "semillero tratado"}}{\text{severidad de la enfermedad en el "semillero no tratado"}}] \times 100$$

Fórmula de cálculo (3):

Valor de expectativa (E)=(X + Y)-(X x Y)/100

En donde X es la eficacia producida por el Compuesto (1) solo, Y es la eficacia producida por el sulfoxaflor solo.

[Tabla 1']

Compuesto (1) [g/100 kg de semillas]	Sulfoxaflor [g/100 kg de semillas]	Eficacia (%)	Valor de expectativa (E)
0	5	0	
0.2	0	47.4	
0.2	5	78.9	47.4

Compuesto (1)

