

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-196479- -00003-0000

Fecha: 2013-12-16 14:42:22 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 8

Señor

Director de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **12 196479**

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. 18058 notificado el 24 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 US 4.742.074 (en adelante D1), WO 92/12970 (en adelante D2), US2009/192172 (en adelante D3) y US 2008/027046 (en adelante D4).

Específicamente, el examinador argumenta lo siguiente:

“Los documentos D1 o D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

“El documento D1 divulga derivados de carboxamida iguales al compuesto de fórmula (I) de la composición pesticida de la presente invención (reivindicaciones y ejemplos). Asimismo hace referencia a posibles combinaciones con otros ingredientes activos pesticidas, entre los cuales se incluyen ingredientes activos

insecticidas (columna 13, línea 53). También hace referencia a la buena actividad de dicho compuesto frente a diferentes plagas, como por ejemplo Rhizoctonia solani (ejemplos 1 y 2). Igualmente hace referencia a métodos de aplicación de dicho compuesto a las plantas, el lugar donde crecen o sus semillas.

Paralelamente el documento D2 divulga derivados de carboxamida iguales al compuesto de fórmula (I) de la composición pesticida de la presente invención (reivindicaciones y ejemplos). Asimismo hace referencia a posibles combinaciones con otros ingredientes activos pesticidas, entre los cuales se incluyen ingredientes activos insecticidas (página 6, línea 6). También hace referencia a la buena actividad de dicho compuesto frente a diferentes plagas, como por ejemplo de la especie Rhizoctonia (pagina 6, línea 11 y ejemplos). Igualmente hace referencia a métodos de aplicación de dicho compuesto a las plantas, el lugar donde crecen o sus semillas.

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicación 1 radica en que ninguna de las anterioridades D1 o D2 hace referencia específica a una combinación con un insecticida tipo carbamato que incluya oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb o carbofuran.

El efecto técnico que causa dicha diferencia es que la eficacia del compuesto de carboxamida de fórmula (I) se ve aumentada.”

Así mismo, el examinador argumenta que “...cualquiera de los documentos D4 o D5 ya había enseñado que al combinar derivados de pirazol-4-carboxamida con insecticidas tipo carbamato se podría mejorar o encontrar una eficacia superior o incluso un efecto sinérgico.

Cualquiera de los documento D4 o D5 habían divulgado derivados de pirazol-4- carboxamida, equivalentes al derivado de fórmula (I) de la presente solicitud, con excelente actividad fungicida. Asimismo se había divulgado su posibilidad de combinarlos con otros ingredientes activos insecticidas como por ejemplo oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb o carbofuran con el fin de mejorar actividad.

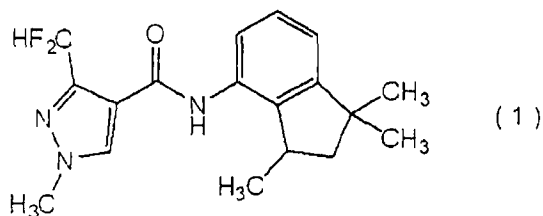
Igualmente cualquiera de dichos documentos ya había indicado que esas combinaciones eran especialmente útiles para el control de diversas plagas en diversos tipos de cultivos útiles, como por ejemplo cultivos de soja.

Ver D3: [0403], [0431], [0380] y tabla C.

Ver D4: [0047], [0048], [0146], [0147] y tablas.”

En vista de lo anterior, el examinador concluye que “...la persona del oficio medianamente versada en al (sic) materia tiene información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos (D1 y D3), (D1 y D4), (D2 y D3) o (D2 y D4) para plantear composiciones plaguicidas que incluyan el derivado de carboxamida de fórmula (I) (fungicida) conocido desde D1 o D2 y un derivado insecticida del tipo carbamato: como oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb o carbofuran, como en D3 o D4, con la plena expectativa de éxito de encontrar un porcentaje de eficacia del derivado de carboxamida mejorado. 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 4, tampoco es inventivo.”

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 carboxamiadas de fórmula (1):



Al respecto, el solicitante quisiera observar que ninguna de las anterioridades citadas enseña expresamente el compuesto de fórmula 1 reclamado en la nueva reivindicación 1.

Por otro lado, respecto a la observación del examinador donde dice que “...los estudios presentados únicamente muestran un porcentaje de eficacia aumentado al combinar el derivado de carboxamida de formula (I) con tiodicarb. No obstante, dichos resultados no demuestran un efecto sinérgico, puesto que no se sabe cuál es el porcentaje de eficacia del tiodicarb y no se sabe si el porcentaje de eficacia total de la mezcla es superior a la suma de los porcentajes individuales. Asimismo, se le aclara a la solicitante que ese único ejemplo no es evidencia técnica suficiente para extrapolar el mismo comportamiento a las múltiples combinaciones reclamadas.” El solicitante quisiera anotar lo siguiente:

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

i) La tabla 1 menciona el compuesto de fórmula (1) y permite apreciar claramente el efecto potenciador que el tiodicarb tiene sobre dicho compuesto. No es necesario que el solicitante incluya el valor de actividad para el tiodicarb, ya que éste es ampliamente conocido y el experto con habilidad en la materia no tendría ningún problema en encontrar los valores.

ii) La tabla 2 presenta también una prueba comparativa entre el compuesto de fórmula (5)" con y sin tiodicarb, el solicitante que a la luz de la baja variabilidad de los compuestos de fórmula (I) los resultados mostrados en las tablas 1 y 2 pueden extrapolarse para las diferentes combinaciones reclamadas.

Puesto que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere el compuesto de fórmula (1) o el compuesto de fórmula (5)", el solicitante no considera que la combinación de dichos compuestos con cualquiera de oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb y carbofuran sea evidente a la luz de las enseñanzas de las anterioridades D3 y/o D4 ya que, por un lado, la anterioridad D3 no presenta resultados que demuestren la sinergia existente entre los compuestos allí reclamados y cualquiera de oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb y carbofuran y, por otro lado, la anterioridad D4 se relaciona específicamente con mezclas sinérgicas de Antranilamida, compuesto que no se enseña ni sugiere en la presente solicitud.

La única forma en que el experto con habilidad ordinaria en la materia podría inferir el efecto sinérgico de los compuestos de fórmula (1) a la luz de las enseñanzas del arte previo, sería conociendo de antemano la solicitud en estudio lo cual implica que se hace un estudio retrospectivo del estado del arte. Lo anterior se hace aún más evidente cuando se tiene en cuenta que el experto con habilidad en la materia sabe que la sinergia es inherente a los compuestos y que no es posible anticipar que el compuesto de fórmula (1) va a presentar sinergia con un segundo compuesto simplemente porque el segundo compuesto presenta sinergias con otros compuestos similares al reclamado en la presente solicitud.

Así mismo, es importante observar que los compuestos de las anterioridades D1 y D2 son **fungicidas**, en tanto que los compuestos reclamados en la presente solicitud son **pesticidas**. Siendo así las anterioridades D1 y D2 no son, como mal lo interpreta el examinador, los documentos más cercanos a la solicitud en estudio y, de hecho, ningún experto con habilidad en la materia los tendría en consideración al momento de desarrollar la composición pesticida de la presente solicitud. Por lo tanto, nuevamente, la única forma en que los compuestos **fungicidas** de D1 y D2 pueden hacer obvios los compuestos **pesticidas** de la presente solicitud es si se realiza un estudio retrospectivo de la misma, ya que ni D1 ni D2 enseñan o sugieren

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

que los compuestos allí reclamados puedan también tener una actividad pesticida, además de la actividad fungicida que ya tienen.

Respecto al estudio retrospectivo de la altura inventiva de las solicitudes de patente, el solicitante le recuerda nuevamente al examinador lo establecido en el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, página 75, numeral 2.13.6.3, donde se establece que:

“Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.”

Puesto que el Instructivo arriba mencionado representa el deber ser del proceder del examinador de patentes, el solicitante considera que se ha realizado un estudio equivocado de la presente solicitud ya que nada en las anterioridades D1 o D2 combinadas con D3 o D4 permite i) inferir de manera obvia que los compuestos de fórmula (I) tienen actividad pesticida y ii) que los compuestos de fórmula (1), derivados de los compuestos de fórmula (I), pueden presentar una actividad sinérgica cuando se combina con cualquiera de oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb y carbofuran.

En vista de lo anterior, el solicitante considera que la nueva combinación reclamada en la reivindicación 1 es inventiva por sobre las anterioridades D1 – D4 citadas por el examinador.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

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

16 DIC. 2013

Bogotá, D.C.

MCA/Chr

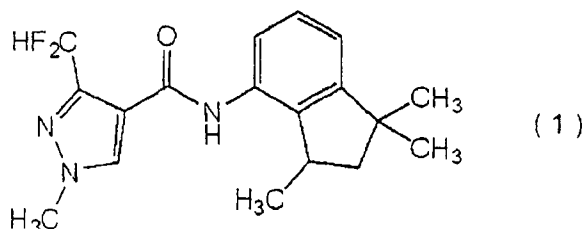
P2619

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):

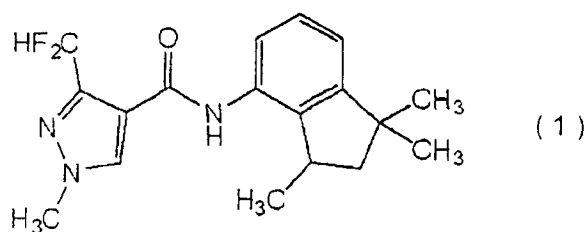


y uno o más compuestos de carbamato seleccionados del grupo (A) que consiste en oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb y carbofuran.

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

3. La composición plaguicida de conformidad con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizada porque el compuesto de carbamato es tiodicarb.

4. 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 uno o más compuestos de carbamato seleccionados del grupo (A) que consiste en oxamil, tiodicarb, carbosulfan, metiocarb y carbofuran.

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

6. El método para controlar plagas de conformidad con la reivindicación 4 o la reivindicación 5, caracterizado porque el compuesto de carbamato es tiodicarb.
7. El método para controlar plagas de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado porque la planta o el suelo donde una planta crece es soja o el suelo donde crece soja, respectivamente.