

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-189582- -00006-0000

Fecha: 2013-12-26 15:11:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 4

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. ¹²⁻¹⁸⁹⁵⁸²~~12-1889582~~
Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:
"COMPOSICION PARA EL CONTROL DE PLAGAS"
Solicitante: **SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito dar repuesta a su oficio No. 15698 notificado el 27 de agosto de 2013 y estando dentro de la prórroga solicitada de la siguiente manera:

Novedad

El examinador objeta la novedad de las reivindicaciones 1, 3 y 4, argumentando que la anterioridad CN 101642127 (en adelante D1) ya anticipaba las características esenciales de las mismas.

Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han eliminado las reivindicaciones objetadas.

Nivel inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de la reivindicación 2 a la luz de las enseñanzas de las anterioridades D1 y "The Florida Entomologist Vol. 87, No 4, Ced. 2004" (en adelante D2), argumentando que definir una proporción de combinación en el intervalo de 100:1 a 1:100 no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente toda vez que se sigue teniendo una composición sinérgica que comprende piridail e indoxcarb y es útil para el control plaguicida.

2

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

También afirma el examinador que la anterioridad D2 que los compuestos piridaliil e indoxicarb son los que presentan mejor efectividad en el control de plagas.

Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que consiste de una sola reivindicación correspondiente a la antigua reivindicación 2. Así mismo, se ha limitado el alcance de la nueva reivindicación restringiendo el rango de la proporción de los ingredientes de 1:10 a 10:1 el cual se encuentra debidamente sustentado por la descripción en la página 3, último párrafo.

Por otro lado, el solicitante quisiera anotar que ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 enseñan o sugieren un rango de valores donde la actividad de piridaliil e indoxicarb se vea potenciada por una interacción sinérgica entre ellos. De hecho, una lectura del documento D2 permite establecer que ninguno de los tratamientos allí divulgados se realiza empleando una combinación de piridaliil e indoxicarb, como la que se reclaman en la presente solicitud. Lo anterior se puede apreciar particularmente en el segundo párrafo de la columna de la derecha en la página 2 y en cualquiera de las tablas 1 a 6 del documento D2.

Por lo tanto, aún si la anterioridad D2 enseña la eficacia de los pesticidas piridaliil e indoxicarb para el control de ciertas plagas en particular, dicho documento no enseña ni sugiere que estos compuestos puedan combinarse para lograr un efecto sinérgico potenciador ni mucho menos las cantidades a la cuales se logra dicho efecto sinérgico.

En vista de lo anterior, el solicitante considera que la única forma en la que el examinador puede objetar la altura inventiva de la presente solicitud es realizando un estudio retrospectivo de la misma a que ninguno de los documentos citados enseña o sugiere que exista dicho efecto sinérgico ni mucho menos divulgan un rango de valores adecuado para garantizar el efecto sinérgico.

Como se puede apreciar en la tabla 1 de la presente solicitud, la composición reclamada por el solicitante, a saber, una mezcla de piridaliil e indoxicarb en una proporción de entre 1:10 y 10:1 presenta una actividad insecticida del 63,3% la cual es muy superior a cualquiera de los valores mostrados en las tablas 5 y 6 de D2 para cada uno de los agentes por separado. Por ejemplo, la tabla 5 muestra una tasa de mortalidad para el indoxacarb a una concentración de 200 μ g del 39,0% en tanto que para el piridaliil este valor es de tan solo un 16,0% a la misma concentración.

En vista de lo anterior, el solicitante considera que la presente solicitud es novedosa e inventiva por sobre las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2. Así mismo, el solicitante reitera que la

CASTELLANOS & Co. LTDA

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

única forma en que el efecto sinérgico de la composición reclamada es evidente a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 es si se realiza un estudio retrospectivo de la solicitud. Al respecto el solicitante considera conveniente recordarle al examinador lo establecido en el INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD, que representa el deber ser del estudio de solicitudes por parte de los examinadores de la oficina de patentes, en la página 75, respecto al estudio retrospectivo de las solicitudes:

“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.”

Con esto en mente y considerando que ni la anterioridad D1 ni la anterioridad D2 enseñan o sugieren la existencia de una actividad sinérgica entre piridilil e indoxcarb, para el solicitante es claro que esta actividad sinérgica constituye un efecto sorprendente e inesperado por sobre las enseñanzas del estado del arte citado por el examinador.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 1 reivindicación.

Señor Director,

Bogotá, D.C.
MCA/Chr
P2594
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

26 DIC. 2013


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

NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

1. Una composición para el control de plagas, en la que la relación en peso de piridilil a indoxacarb está dentro del intervalo de 10:1 a 1:10.