

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, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-046965- -00004-0000

Fecha: 2014-01-24 16:14:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Re.: Expediente No.13 046965

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para:

**“COMPOSICION PARA PREVENIR/CONTROLAR ARTROPODOS DAÑINOS Y
METODOS PARA PREVENIR/CONTROLAR ARTROPODOS DAÑINOS”**

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. 20827notificado el 5 de noviembrede 2013 de la siguiente manera:

Reivindicaciones de uso

El examinador objeta las reivindicaciones 5 y 6, argumentando que el método allí reclamado se considera un uso de la composición reclamada en las reivindicaciones 1 a 4. Con el fin de subsanar esta objeción, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se eliminan las reivindicaciones 1 a 4 y se corrige la reivindicación 5, nueva reivindicación 1, para presentar un método con dos etapas. Puesto que el método de la nueva reivindicación 1 subsana la objeción presentada por el examinador, el solicitante considera que la reivindicación 6, nueva reivindicación 2, también se encuentra subsanada por depender de una reivindicación que cumple con los requisitos de patentabilidad.

Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad de la reivindicación 1, argumentando que no contiene todas las características de la invención ya que no menciona las cantidades de los diferentes componentes de la formulación; así mismo, la expresión “uno o más” es imprecisa. Con el fin de

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

subsanan esta objeción, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han eliminado las reivindicaciones 1 a 4.

Así entonces, el solicitante considera que el nuevo pliego reivindicatorio adjunto cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

Nivel Inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de la reivindicación 1, argumentando lo siguiente:

“... la mezcla de compuestos herbicidas descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud corresponde a una selección de compuestos conocidos presentes en una mezcla pesticida que ya había sido revelada en el documento D1. La diferencia entre las composiciones enseñadas en cada uno de los documentos radica en que la anterioridad D1 no describe de manera específica una combinación que comprenda únicamente flonicamid, con compuestos reguladores del crecimiento de insectos seleccionados del grupo (A) y uno más compuestos de control de la enfermedad plaga de la vaina, tal como si lo hace la solicitud bajo estudio.

No obstante, el efecto que logra realizar la selección de los compuestos para la composición ahora reivindicada no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha mezcla de compuestos tenga alguna ventaja técnica en su actividad herbicida sobre las mezclas de compuestos herbicidas ya conocidas en la anterioridad D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar una mezcla de compuestos para el control de artrópodos dañinos seleccionados de compuestos ya comprendidos en mezclas con actividad pesticida enseñada en el documento D1.

Como consecuencia de los hechos mencionados en los párrafos anteriores la persona medianamente versada en la materia habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la mezcla de compuestos con actividad pesticida descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud a partir de las enseñanzas

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

del documentos D1, toda vez que esta se limita a una simple selección de los compuestos con actividad pesticida ya conocidas en la anterioridad D1.”

Con el fin de subsanar la objeción presentada por el examinador, el solicitante quisiera hacer las siguientes observaciones:

En primer lugar, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se eliminan las reivindicaciones 1 a 4, por lo que las objeciones presentadas al nivel inventivo de las mismas se consideran subsanadas.

Sin importar lo anterior, el solicitante llama la atención del examinador a la tabla 1 en la página 34 de la presente solicitud, en la cual se puede apreciar que las mezclas reclamadas en la presente solicitud comprenden 3 compuestos diferentes en cantidades específicas. Como se puede observar, la anterioridad D1 suministra una lista extensa de diferentes compuestos que pueden combinarse con el compuesto allí divulgado pero dichas combinaciones comprenden solamente un compuesto activo adicional al compuesto de la anterioridad.

El documento D1 tampoco reporta datos de eficacia de las composiciones allí reclamadas y divulga una actividad muy amplia para el compuesto activo objeto del mismo. Por lo tanto, un experto con habilidad en la materia no encontraría en D1 enseñanza o sugerencia alguna que lo motivara a desarrollar las combinaciones de la presente solicitud con la esperanza de obtener una formulación con una actividad significativamente superior en el tratamiento y prevención específico de artrópodos dañinos.

Así mismo, para el solicitante es claro que el examinador no motiva adecuadamente sus objeciones. En sus comentarios, el examinador afirma que *“el efecto que logra realizar la selección de los compuestos para la composición ahora reivindicada no puede ser determinado porque **no existe alguna evidencia que indique que dicha mezcla de compuestos tenga alguna ventaja técnica en su actividad herbicida** sobre las mezclas de compuestos herbicidas ya conocidas en la anterioridad D1”* (Resaltado fuera del texto). Es necesario señalar que ni los compuestos de D1 ni las composiciones de la presente solicitud tienen ninguna actividad herbicida, por lo que resulta improcedente exigirle al solicitante que lleve a cabo estudio comparativos para algo que no guarda ninguna relación con el objeto de la solicitud.

En vista de lo anterior, el solicitante considera pertinente aclararle al examinador que el objeto de la presente solicitud es el de formular composiciones para prevenir y/o controlar artrópodos

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

daños; en otras palabras, las composiciones de la solicitud en estudio tienen actividad insecticida y no actividad herbicida, como equivocadamente parece interpretarlo el examinador.

Así mismo, la anterioridad D1 no enseña ni sugiere composiciones específicas que comprendan los compuestos allí reclamados y uno o más de cualquiera de los compuestos enumerados en las columnas 15 a 17. Siendo así, no sería posible para el solicitante presentar datos comparativos entre las composiciones reclamadas en la presente solicitud y una formulación del estado del arte, ya que el estado del arte no enseña ninguna formulación en particular que pueda compararse con las reclamadas en la solicitud en estudio.

Por otro lado, contrario a lo establecido por el examinador, la presente solicitud si reporta datos de prueba que demuestran la actividad superior de las formulaciones reclamadas, como se puede apreciar en la tabla 1 de la página 34.

En vista de lo anterior, el solicitante concluye que los comentarios del examinador carecen de fundamento técnico y el estudio de la altura inventiva de la presente solicitud se ha realizado de manera indebida ya que, claramente, el examinador no identifica correctamente la actividad de los compuestos del arte previo y los de la solicitud en estudio. Es importante resaltar, nuevamente, que la anterioridad D1 enseña que la actividad del compuesto activo allí divulgado es extremadamente amplia, controlando desde insectos domésticos hasta plagas agrícolas, pasando por parásitos en animales, sin mencionar específicamente composiciones para la prevención o control de al menos uno de los grupos de insectos que puede controlar.

Por lo tanto el experto con habilidad ordinaria en la materia no podría, basándose únicamente en las enseñanzas del documento D1, derivar de manera obvia una formulación para el control específico de la plaga de la vaina del arroz como la que se reclama en la presente solicitud. En vista de lo anterior y a luz de las enseñanzas de la anterioridad D1, la materia objeto de la presente solicitud solo resultan obvias si se realiza un estudio retrospectivo de la solicitud. No es posible para un experto con habilidad en la materia que desconozca la solicitud en estudio, partir de las enseñanzas excesivamente generales de D1 y obtener formulaciones de tres componentes específicos para la prevención y el control específico de artrópodos que dañan la vaina del arroz. El objeto de la presente solicitud es demasiado específico para que pueda ser derivado de manera obvia de las enseñanzas generales del documento D1.

De igual forma, esperara encontrar datos comparativos entre las formulaciones de la solicitud en estudio y las del estado del arte citado es absurdo cuando, como se establece arriba, la anterioridad D1 no enseña ni sugiere alguna formulación en particular y mucho menos formulaciones específicas para la prevención y el control de artrópodos.

✓

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

En vista de lo anterior, el solicitante considera que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto es inventivo por sobre las enseñanzas de la anterioridad D1.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.
- Copia de la solicitud divisional presentada en esta fecha.

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. **24 FEB. 2014**
MCA/Chr
P2763
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

NUEVAS REIVINDICACIONES RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

1. Un método para controlar un artrópodo dañino, que comprende mezclar flonicamid, uno compuesto regulador del crecimiento de insectos seleccionados del Grupo (A), y un compuesto de control de la enfermedad plaga de la vaina, seleccionados del Grupo (B) para obtener una composición dañina para el control de artrópodos tal que la proporción de flonicamid al compuesto regulador del crecimiento de insectos es de 50:1 a 1:10 y la proporción en peso de flonicmaid al compuesto para el control de la enfermedad plaga de la vaina es de 100:1 a 1:100:

Grupo (A): un grupo que consiste de metoxifenozone, tebufenozone, y cromafenozone;

Grupo (B): un grupo que consiste de flutolanil, pencycuron, N-[2-(1,3-dimetilbutil)fenil]-5-fluoro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-carboxamida, furametpir y validamycin A.

Y

aplicar una cantidad efectiva de la composición dañina para el control de artrópodos a una planta o un área en la que crece la planta.

2. El método para controlar un artrópodo dañino de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la planta o el área en la que se cultiva una planta es arroz o es un área en la que se cultiva arroz.



Es

DIRECCION DE NUEVAS (
CONVERSION, DIVISION Y FUSION)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO4



No. 14-014409- -00000-0000

Fecha: 2014-01-24 16:08:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 411 PRESENTACION Folios: 38

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-046965- -00003-0000

Fecha: 2014-01-24 16:08:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 851 DIVISIONAL Folios: 38

1. Identificación del Trámite

- Conversion (checkbox)
Patente de Invención (checkbox X)
Patente de Modelo de Utilidad (checkbox)
Registro de Diseño Industrial (checkbox)
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados (checkbox)
Division (checkbox X)
Fusion (checkbox)

2. Datos del solicitante

Persona Natural (checkbox) Persona Jurídica (checkbox X)

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre del representante legal

Tipo de empresa Micro (checkbox) Pequeña (checkbox) Mediana (checkbox) Otra (checkbox)

Documento de identificación: (checkbox) C.C. (checkbox) C.E. (checkbox) NIT (checkbox) Otro (checkbox) Número

Table with 3 columns: Nationality/Country of constitution, Address of the holder, City. Data includes JAPON, 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260.

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Apellidos y Nombre

39.779.654 de Bogotá

Documento de Identificación

70.819 de C.S.J.

T.P. No.

Table with 3 columns: Address of the representative, City. Data includes Calle 94 A No. 7 A - 09, Bogotá, info@castellanosyco.co, 7 550158, 7 560770.

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase indicar el número de su radicación o protocolo general

4. Datos del trámite

CONVERSION	DIVISION	FUSION
Expediente	Expediente 13 046965	Expediente
De:	No. de Divisional UNO (1)	De:
A:		A:

5. Comprobante de Pago No. 14- 008316 Fecha Enero 24 de 2014

6. Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa

☒ Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación

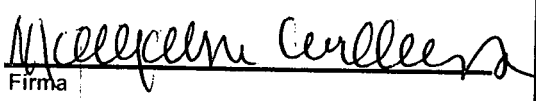
☐ Número de documento que ordena la comisión o fusión o división

☐ Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud

☒ Texto de la descripción, reivindicaciones y resumen

7. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y Apellidos


Firma

39.779.654 de Bogotá
C.C.

70.819 C.S.J.
T.P.

P3273 - SOLICITUD DIVISIONAL DE LA P2763

24 ENE. 2014