

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-001809- -00003-0000

Fecha: 2015-03-04 16:39:54 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

MA

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 14.001.809
Asunto : Solicitud de Patente para: **"COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE - (2, 3, 4-TRIMETOXI-6-METIL-BENZOIL) -5-CLORO-2-METOXI-4-METILPIRIDINA O SU SAL"**.
Solicitante : ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
Fecha de solicitud : 07 de Enero de 2014

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **14958** notificado por fijación en lista el 09 de Diciembre de 2014.

2. Mediante oficio No. **14958** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del título, a la presencia de reivindicaciones referentes a un uso o segundo uso, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 4 en vista de los documentos **D1**: WO2010002026 y **D2**: Artículo: "FRAC Code list: Fungicide sorted by mode of action".

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siskl - Carrera 4 No 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8563 / (57) 319 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1. Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

Adicionalmente, con el fin de atender a la objeción hecha por el señor examinador al título de la presente invención, se pone de presente que el mismo se ha modificado de la siguiente manera: **"COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE - (2, 3, 4-TRIMETOXI-6-METIL-BENZOIL) -5-COLORO-2-METOXI-4-METILPIRIDINA O SU SAL"**.

3.2. Argumentos con respecto a un uso y a un segundo uso

De acuerdo con el Examinador, el uso de las reivindicaciones 5 y 6 no son patentables. A este respecto, se pone de presente que estas reivindicaciones fueron eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. Por lo tanto, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto al uso y al segundo uso se deben tener por superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.3. Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

"Artículo 18.- 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."

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente, se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el análisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

La presente solicitud sí tiene nivel inventivo

Con respecto al documento D1, vale la pena resaltar que el efecto sinérgico de las composiciones objeto de protección en la presente solicitud contra el moho polvoriento de pepino se pueden demostrar con la composición del Compuesto No. 35 (Piriofenona) con pentiopirad (el cual se describe en D1). A este respecto, se aclara que las combinaciones de las cantidades para el Compuesto No. 35 (Piriofenona) con pentiopirad, que exhibe un

gran efecto sinérgico se limitan como lo confirman los valores de control (valores medidos en la Tabla 7 de los resultados Anexados).

Por otro lado, hay una gran cantidad de composiciones que comprenden el Compuesto No. 35 con los compuestos recitados en el pliego reivindicatorio de la presente invención, que exhiben altos efectos sinérgicos. Los efectos sinérgicos son superiores al emplear dichas combinaciones en comparación con los de la composición con pentiopirad, y no habría sido fácil incluso para una persona experta en la técnica predecir los efectos sinérgicos.

En cuanto a la composición con penflufeno (tabla 3 de los resultados Anexados), hay una gran cantidad de combinaciones de las cantidades para el componente (a) y penflufeno, lo que demuestra el valor de control de 100. Por lo tanto, la diferencia entre los valores medidos con los valores esperados es que tienden a ser pequeños. Sin embargo, todas las combinaciones de los montos para el componente (a) con penflufeno exhiben efectos de control altos. Por lo tanto, es evidente que la composición con penflufeno exhibe mejores efectos sinérgicos que las composiciones con pentiopirad.

Además, con respecto fenpirazamina y ametoctradina, D1 no describe compuestos que tienen la misma estructura química y modo de acción como los de la presente invención.

Adicionalmente, ninguno de los documentos citados D1 y D2 enseña o sugiere que una composición fungicida que comprende, como ingredientes activos, (a) 3-(2,3,4-trimetoxi-6-metilbenzoil)-5-cloro-2-metoxi-4-metilpiridina o sus sales y (b) al menos un fungicida seleccionado del grupo que está compuesto por bixafen, fluxaproxad, penflufen, isopirazam, fluopiram, ametoctradin, fenpirazamina y sedaxan, presentaría un efecto sinérgico.

En efecto, mi representada desea poner de presente a su Despacho que para que un efecto sinérgico sea considerado como una actividad conocida, lo importante es verificar si un inventor practicó y confirmó realmente el efecto de una invención de manera

suficiente para reconocerla como su invención. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o el estado de la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un experimento sobre su invención y la describe como un ejemplo, su invención pertenecería al alcance del derecho del inventor y posteriores inventores no podrían tener ningún derecho sobre esta.

Sin embargo, si un inventor anterior describió su especificación muy ampliamente sin experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar restringido, y también se le debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos sinérgicos) a la invención anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnología. Sin tal consideración, si todos los derechos se deben dar al inventor anterior solo porque él describió muy ampliamente esta especificación esto desalentaría a posteriores inventores ya que impediría el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadie le interesaría continuar investigando sobre dicha materia en la medida que no sería posible obtener el privilegio de patente para una nueva creación al respecto; y adicionalmente esto propiciaría que los inventores describieran sus especificaciones de manera muy amplia.

Por lo tanto, si la especificación de una invención anterior describe de manera muy amplia la invención anterior sin ejemplos de trabajo específicos, y una invención posterior experimenta con la invención anterior, y confirma un hecho inesperado de esta (tal como el efecto sinérgico de las composiciones objeto de protección), la invención posterior puede conseguir el reconocimiento de nivel inventivo.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y que las composiciones acá reivindicadas presentan un efecto herbecida sinérgico, es claro que la presente invención se debe considerar patentable.

Lo anterior, es aún más evidente si se tiene en cuenta que de acuerdo con lo señalado por el "INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" la presencia de un efecto inesperado (tal como un efecto sinérgico) es considerado indicio del nivel inventivo.

Adicionalmente, es claro que para la evaluación de nivel inventivo los documentos citados deben revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente invención para solucionar el problema técnico planteado, lo cual no sucede en el presente caso toda vez que los documentos citados no enseñan ni

sugieren el efecto sinérgico del grupo de composiciones específicos que se pretenden proteger con la presente solicitud de patente. Por lo mencionado anteriormente, la composición de la presente invención tiene nivel inventivo sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinación, no resultan anterioridades válidas capaces de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. **14958**, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada

contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones
- Datos de prueba adicionales

Señor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

mm

COLO-08028-0841-029-5
JBN\JBN\ID-278569\WPCL8028
No. M-2015-278569\JBN

REIVINDICACIONES

1. Una composición fungicida que comprende, como ingredientes activos, (a) 3-(2,3,4-trimetoxi-6-metilbenzoil)-5-cloro-2-metoxi-4-metilpiridina o sus sales y (b) al menos un fungicida seleccionado del grupo que está compuesto por bixafen, fluxapirroxad, penflufen, isopirazam, fluopiram, ametoctradin, fenpirazamina y sedaxan.
2. La composición fungicida de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual (b) es al menos un fungicida seleccionado del grupo que está compuesto por bixafen, fluxapirroxad, penflufen, isopirazam, fluopiram, ametoctradin y fenpirazamina.
3. La composición fungicida de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual (b) es al menos un fungicida seleccionado del grupo que está compuesto por bixafen, fluxapirroxad, penflufen, fluopiram, ametoctradin y fenpirazamina.
4. La composición fungicida de acuerdo con la reivindicación 1, donde la relación de peso de la mezcla de (a) a (b) es de 1:5.000 a 5.000:1.

Datos de Prueba Adicionales

Enfermedades: Moho Polvoriento de Pepino

Método de ensayo: De la misma manera que en el Ejemplo de Ensayo 1 de D1.

Compuestos de ensayo: bixafen, fluxapiraxad, penflufeno, isopirazam, fluopiram, sedaxane.

Resultados de la prueba:

Tabla 1.

Concentración de bixafen	Concentración del componente (a)				
	1 ppm	0.5 ppm	0.25 ppm	0.1 ppm	0 ppm
1 ppm	90 (84.3) 5.7	70 (34.8) 32.2	65 (37) 28	47.5 (19) 28.5	10
0.5 ppm	90 (84.3) 5.7	47.5 (34.8) 12.7	42.5 (37) 5.5	42.5 (19) 23.5	10
0.25 ppm	87.5 (82.5) 5	47.5 (27.5) 20	35 (30) 5	15 (10) 5	0
0.1 ppm	82.5 (82.5) 0	37.5 (27.5) 10	30 (30) 0	12.5 (10) 2.5	0
0 ppm	82.5	27.5	30	10	-

Fila superior: Valor de control (valor medido). Entre paréntesis () los valores por la fórmula de la Colby esperado.

Fila inferior: Diferencia entre el valor de la medida con el valor esperado.

Tabla 2.

Concentración de fluxapiraxad	Concentración del componente (a)				
	1 ppm	0.5 ppm	0.25 ppm	0.1 ppm	0 ppm
1 ppm	85 (71.1) 13.9	75 (42.3) 32.7	65 (36.1) 28.9	47.5 ((27.8) 19.7	17.5
0.5 ppm	75 (68.5) 6.5	75 (37) 38	47.5 (30.3) 17.2	40 (20.3) 19.7	10
0.25 ppm	70 (65) 15	62.5 (30) 32.5	37.5 (22.5) 15	27.5 (12.5) 15	0
0.1 ppm	70 (65) 5	47.5 (30) 17.5	30 (22.5) 7.5	27.5 (12.5) 15	0
0 ppm	65	30	22.5	12.5	-

Fila superior: Valor de control (valor medido). Entre paréntesis () los valores por la fórmula de la Colby esperado.

Fila inferior: Diferencia entre el valor de la medida con el valor esperado.

Tabla 3.

Concentración de penflufeno	Concentración del componente (a)				
	1 ppm	0.5 ppm	0.25 ppm	0.1 ppm	0 ppm
1 ppm	92.5 (83.1) 9.4	75 (51.3) 23.7	100 (99.6) 0.4	97.5 (95.5) 2	92.5
0.5 ppm	87.5 (77.5) 10	55 (35) 20	100 (92.1) 7.9	95 (89.5) 5.5	82.5
0.25 ppm	87.5 (77.5) 10	52.5 (35) 17.5	100 (83.1) 16.9	77.5 (77.5) 0	62.5
0.1 ppm	80 (77.5) 2.5	40 (35) 5	90 (68.5) 21.5	82.5 (58) 24.5	30
0 ppm	77.5	35	55	40	-

Fila superior: Valor de control (valor medido). Entre paréntesis () los valores por la fórmula de la Colby esperado.

Fila inferior: Diferencia entre el valor de la medida con el valor esperado.

Tabla 4.

Concentración de isopirazam	Concentración del componente (a)				
	1 ppm	0.5 ppm	0.25 ppm	0.1 ppm	0 ppm
1 ppm	92.5 (83.1) 9.4	75 (51.3) 23.7	70 (47.5) 22.5	47.5 (36.3) 11.2	25
0.5 ppm	87.5 (77.5) 10	55 (35) 20	47.5 (30) 17.5	32.5 (15) 17.5	0
0.25 ppm	87.5 (77.5) 10	52.5 (35) 17.5	40 (30) 10	32.5 (15) 17.5	0
0.1 ppm	80 (77.5) 2.5	40 (35) 5	30 (30) 0	17.5 (15) 2.5	0
0 ppm	77.5	35	30	15	-

Fila superior: Valor de control (valor medido). Entre paréntesis () los valores por la fórmula de la Colby esperado.

Fila inferior: Diferencia entre el valor de la medida con el valor esperado.

Tabla 5.

Concentración de fluopiram	Concentración del componente (a)				
	1 ppm	0.5 ppm	0.25 ppm	0.1 ppm	0 ppm
1 ppm	97.5 (88.2) 9.3	90 (54.4) 35.6	87.5 (47.7) 39.8	80 (39.3) 40.7	32.5
0.5 ppm	95 (84.7) 5.3	87.5 (40.9) 46.6	85 (32.2) 52.8	52.5 (21.3) 31.2	12.5
0.25 ppm	92.5 (82.5) 10	55 (32.5) 22.5	55 (22.5) 32.2	37.5 (10) 27.5	0
0.1 ppm	92.5 (82.5) 10	50 (32.5) 17.5	37.5 (22.5) 15	15 (10) 5	0
0 ppm	82.5	32.5	22.5	10	-

Fila superior: Valor de control (valor medido). Entre paréntesis () los valores por la fórmula de la Colby esperado.
Fila inferior: Diferencia entre el valor de la medida con el valor esperado.

Tabla 6.

Concentración de sedaxane	Concentración del componente (a)				
	1 ppm	0.5 ppm	0.25 ppm	0.1 ppm	0 ppm
1 ppm	100 (96.3) 3.7	100 (92.8) 7.2	97.5 (91) 6.5	97.5 (90) 7.5	90
0.5 ppm	100 (90.6) 9.4	97.5 (81.9) 15.6	92.5 (77.5) 15	90 (75) 15	75
0.25 ppm	87.5 (62.5) 25	70 (27.5) 42.5	70 (10) 60	40 (0) 40	0
0.1 ppm	65 (62.5) 2.5	35 (27.5) 7.5	32.5 (10) 22.5	15 (0) 15	0
0 ppm	62.5	27.5	10	0	-

Fila superior: Valor de control (valor medido). Entre paréntesis () los valores por la fórmula de la Colby esperado.
Fila inferior: Diferencia entre el valor de la medida con el valor esperado.

Tabla 7.

Concentración de pentiopirad	Concentración del componente (a)				
	1 ppm	0.5 ppm	0.25 ppm	0.1 ppm	0 ppm
1 ppm	100 (98.5) 1.5	97.5 (96.1) 1.4	95 (95) 0	92.5 (93.3) -	92.5
0.5 ppm	97.5 (95.5) 2	97.5 (88.2) 9.3	90 (84.8) 5.2	80 (80) 0	77.5
0.25 ppm	85 (83) 2	70 (55.4) 14.6	57.5 (39.6) 17.9	40 (22.5) 17.5	15
0.1 ppm	85 (81.5) 4.5	52.5 (51.4) 1.1	42.5 (37.6) 4.9	17.5 (16.8) 0.7	7.5
0 ppm	80	47.5	32.5	10	-

Fila superior: Valor de control (valor medido). Entre paréntesis () los valores por la fórmula de la Colby esperado.
Fila inferior: Diferencia entre el valor de la medida con el valor esperado.