

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-122897- -00004-0000

Fecha: 2014-09-26 17:03:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 14122897
Asunto : Solicitud de patente para: **“Compuesto hidrato sulfonilurea, procedimiento para producir el mismo y formulación en suspensión que contiene el mismo”.**
Solicitante : SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Fecha de solicitud : 26 de diciembre de 2011.

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. 7946 notificado por fijación en lista el 8 de julio de 2014.

2. Mediante oficio No. 7946 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 unidad de invención del pliego reivindicatorio, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 8 en vista de los documentos D1: EP1466527 y D2: H.G.Brittain. Segunda Edición, Informa Healthcare, NY, 2009.

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:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 875 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 8663 / (57) 318 532 2365- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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 6 reivindicaciones.

- Las reivindicaciones 1 a 4 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio.
- Se han adicionado dos nuevas reivindicaciones en las cuales se especifica que las proporciones entre el hidrato y el no-hidrato son 99.8:0.2 a 0:100, de conformidad con las enseñanzas reveladas en la descripción (ver página 14, líneas 7-15 de la solicitud internacional). De modo que, es claro que la materia adicionada en el nuevo pliego reivindicatorio se encuentra debidamente soportada en la descripción originalmente presentada.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la falta de unidad de invención del pliego reivindicatorio se ven superadas, toda vez que se han eliminado las reivindicaciones 1 a 4 identificadas en el primer grupo inventivo mencionado por el Examinador en la acción oficial pendiente y se han mantenido las reivindicaciones 5 a 8 identificadas en el segundo grupo inventivo. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

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”.

Consecuentemente, 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.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha expuesto en la Interpretación Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[señalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en la materia pudiera derivar de manera obvia una invención, requeriría simplemente aplicar sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va más allá de la simple aplicación de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la técnica, debe ser considerado inventivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente nos permitimos indicar las razones por las cuales los mencionados documentos D1 y D2 no afectan el requisito de nivel inventivo:

D1 divulga un compuesto sulfonilurea representado por la fórmula (I), pero falla en enseñar o sugerir un hemihidrato de un compuesto sulfonilurea representado por la fórmula (I). D1, tampoco enseña o sugiere el efecto obtenido por la presente invención, tal como se menciona en la descripción tal como fue originalmente presentada:

“De acuerdo con la presente invención, se puede proporcionar una forma novedosa del compuesto de sulfonilurea representado por la fórmula (I) (esto es, el presente compuesto), que puede formar partículas sólidas que comprenden el presente compuesto difíciles de desarrollar en una formulación en suspensión que

contiene el presente compuesto, y una formulación en suspensión que tiene una estabilidad superior de manera que el crecimiento de las partículas sólidas que comprenden el presente compuesto (esto es, el aumento del tamaño de partícula) a penas se produce en la formulación en suspensión a lo largo del tiempo durante el período de almacenamiento”.

De otro lado, D2 divulga hidratos de varios compuestos y su método de producción mas sin embargo, dicho documento no revela enseñanza o sugerencia alguna en relación con un compuesto sulfonilurea representado por la formula (I). Asimismo, dicho documento D2 no enseña o sugiere el efecto obtenido por la presente invención, tal como se menciona previamente.

De acuerdo con el Examinador, D2 enseña que los hidratos son usualmente menos solubles in un medio acuoso en comparación con la forma anhidra, con lo cual se espera obtener una menor posibilidad de formación de aglomerados y un incremento en el tamaño de partícula, lo cual favorece la formación de formulaciones más estables.

A pesar de que D2 enseña que las formas hidrato son usualmente menos solubles en un medio acuoso en comparación con la forma anhidra, D2 no divulga o sugiere que la menor solubilidad del hidrato decrecería las posibilidades de la formación de aglomerados e incrementaría el tamaño de partículas y que en consecuencia, se vería favorecida la estabilidad de la formulación. La anterior afirmación, corresponde a una apreciación del Examinador que no se encuentra soportada en el documento citado y tal como lo señala su Despacho en el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” : *“El examinador no debe basarse en apreciaciones personales, toda objeción referente a falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica”.*

En el estado de la técnica es conocido que un solvato o un hidrato de un compuesto es diferente del compuesto como tal en sus propiedades tales como la solubilidad, punto de fusión y área de superficie específica. Sin embargo, no es obvio que un hidrato como tal de un compuesto pueda prevenir que el tamaño de partícula del compuesto incremente en una solución.

El ejemplo de ensayo 1 de la presente solicitud muestra que el incremento del tamaño de partícula del compuesto sulfonil urea representado por la formula (I) en las formulaciones de suspensión (1) a (8) se impidió de forma significativa, incluso en condiciones severas, a 60°C en dos semanas, en comparación con la formulación de suspensión comparativa (9). En las formulaciones de suspensión (1)-(8), la forma

hemihidrato del compuesto representaba solamente 0.2%.7.9% de la cantidad total del compuesto, i.e., la forma anhidrato del compuesto representaba una porción predominante (92.1-99.8%) de la cantidad total del compuesto.

De lo anterior, es posible afirmar que la presencia de la forma hemihidrato del compuesto afecta de forma significativa las propiedades del compuesto, tal como el crecimiento de partículas en las formulaciones de suspensión comprendiendo el compuesto. En particular, el ejemplo de ensayo 1 muestra que se obtuvo una prevención significativa del crecimiento de las partículas del compuesto en la formulación de suspensión (8), que comprende la forma hemihidrato del compuesto en una cantidad de 0.2% basada en la cantidad total del compuesto.

De tal manera que, la formulación de suspensión comprendiendo al menos una pequeña cantidad de la forma hemihidrato del compuesto de sulfonilurea representado por la formula (I) tiene un efecto significativo que excede aquel esperado por una persona versada en la materia a partir de las enseñanzas del estado de la técnica. De tal manera que, la presente invención se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas de los documentos citados, toda vez que la presencia de un efecto inesperado es indicio del nivel inventivo de una invención.

3.3 Conclusión

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 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 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. 7946, 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 6 reivindicaciones

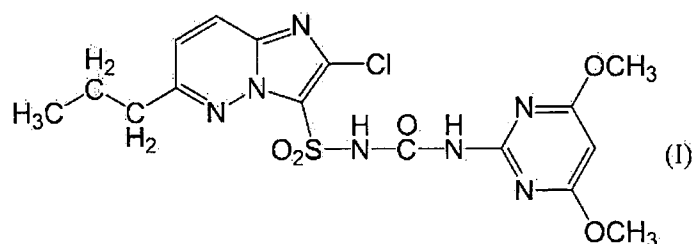
Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

mgm
COLO-17818-0801-002-3
MGM\MGM\ID-272235\WPC17818
No. M-2014-272235\MGM

REIVINDICACIONES

1. Un proceso para producir una formulación en suspensión que comprende mezclar un hidrato de un compuesto de sulfonilurea representado por la fórmula (I) (incluyendo un hidrato presente en la mezcla con un no-hidrato del compuesto sulfonilurea):

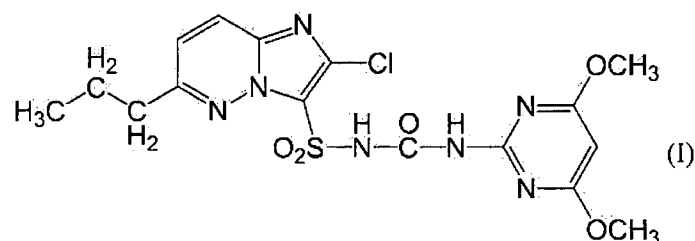


un agente espesante, un tensioactivo y agua y opcionalmente “el otro compuesto pesticida” y, si es necesario, un aditivo de formulación agrícola, y luego agitar y mezclar completamente la mezcla, y moliendo y dispersando finamente la mezcla.

2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 en donde el hidrato es un hemihidrato.

3. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la proporción del no-hidrato y el hidrato es de 99.8:0.2 a 0:100.

4. Un proceso para producir una formulación en suspensión que comprende moler finamente un hidrato de un compuesto de sulfonilurea representado por la fórmula (I) (incluyendo un hidrato presente en la mezcla con un no-hidrato del compuesto sulfonilurea):



Con un pulverizador seco, adicionando el hidrato junto con otros componentes a agua, y luego agitar y mezclar la mezcla para dispersar la mezcla.

5. El proceso de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el hidrato es un hemihidrato.

6. El proceso de acuerdo con la reivindicación 4 o 5, en donde la proporción del no-hidrato y el hidrato es de 99.8:0.2 a 0:100.

MGM\MGMID-272236\WPC17818