

P-2016/11710

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 16-140.951

Solicitud de patente a nombre de **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad **ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**, domiciliada en Hong Kong, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 15658 notificado por fijación en lista el 3 de noviembre de 2017, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 6 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.
2. **Claridad de la solicitud**
 - 2.1 Respecto al requerimiento del señor examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por: “UNA COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE TRIAZOLES Y BENZIMIDAZOLES”.
 - 2.2 Se ha modificado el alcance de la reivindicación 1 incluyendo las características de la antigua reivindicación 5 con el fin de limitar los compuestos que conforman la composición reclamada y así dar mayor claridad a la materia a ser protegida. Se eliminó la combinación de (A) tebuconazol y (B) carbendazim del capítulo reivindicatorio.

También se modificó el preámbulo de la reivindicación 1 para describir “Una composición fungicida” de acuerdo con lo divulgado en el capítulo descriptivo.

Adicionalmente, se eliminó la expresión “para prevenir y/o tratar infecciones fúngicas causadas por hongos de una planta, en etapas de crecimiento específicas”, la cual hacía referencia a métodos de tratamiento de acuerdo con las sugerencias del señor examinador.
 - 2.3 Respecto a la objeción a las reivindicaciones 2 y 3, la solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya que la proporción de cada componente (A) y (B) está definida en la reivindicación 1, y estas reivindicaciones definen la cantidad

total de ambos componentes (A) y (B) en la composición. Por lo cual se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.

- 2.4** En cuanto a la reivindicación 4, la solicitante desea respetuosamente manifestar su desacuerdo ya que se trata de una limitación de los excipientes específicos de conocimiento general para una persona experta en la materia.

Además, limitar los excipientes a los presentes en los ejemplos, lo cual no debería ser recomendable porque limitaría indebidamente el alcance de una composición ya definida por los principios activos. Por lo cual, se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.

- 2.5** Como se indicó previamente, se eliminó la combinación de (A) tebuconazol y (B) carbendazim, por lo cual se eliminó la antigua reivindicación 6.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad realizadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

3. Pago de tasas

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

Por otra parte, considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

4. Novedad

El señor examinador establece que las antiguas reivindicaciones 1 a 8 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas descritas los documentos CN 1947510 (D1) y CN 1685820 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 donde se establece que: *“Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida...”*.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud. En efecto, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación citada por ese despacho como anterioridad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (Ibidem, páginas 53 y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL** y **ABSOLUTA** en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y

- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante está comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede a la luz de las modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente que de acuerdo a las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio se superan las objeciones realizadas ya que **dichas características no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el señor examinador.**

Al revisar el arte previo se encuentra que D1 divulga una composición pesticida que comprende tebuconazol y carbendazim en una relación de peso de desde 1:1 a 1:20 y aplica lo mismo en una planta de pepino en una etapa de 3-4 hojas. (Etapa de 3-4 hojas es una de la etapa vegetativa). Este documento solo menciona “pepino” y adicionalmente la descripción no menciona la ventaja particular de aplicar la formulación a la planta específica (algodón, soja o trigo) en una etapa de crecimiento específica. La diferencia de la presente invención y D1 está en la etapa de crecimiento específico del tipo particular de plantas.

Ahora bien, D2 divulga una composición bactericida sinérgica que comprende un ingrediente activo que consiste en tebuconazol y carbendazim, en la que la composición comprende 2.3-15% de tebuconazol 15-28% de carbendazim y el resto de adyuvantes.

Dado que la solución técnica definida en la nueva reivindicación 1 excluye la combinación de (A) tebuconazol y (B) carbendazim, la nueva reivindicación 1 tiene novedad sobre D1 o D2.

Como se manifiesta por los ejemplos de la presente solicitud, las combinaciones definidas en la nueva reivindicación 1 pueden proporcionar un **efecto sinérgico** contra *Phakopsora pachyrhizi*, *Colletotrichum gossypii* var. *cephalosporioides* o *Septoria tritici*, creando un efecto técnico inesperado. Por lo tanto, la nueva reivindicación 1 también tiene una actividad inventiva sobre D1 y D2.

Además, es deseo de la Solicitante indicar que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre las referencias citadas por el señor examinador ya que **no mencionan cada uno de los elementos reclamados**. En consecuencia, se solicita respetuosamente retirar el rechazo realizado a la presente invención.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 6, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala

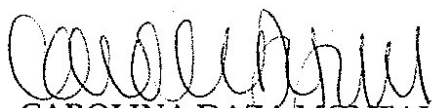
que: “Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos” (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a Tasa de Examen de Patentabilidad.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Una composición fungicida que comprende:

- un componente (A) que consiste en un triazol activo que se selecciona de bitertanol, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, flutriafol, hexaconazol, protioconazol, tebuconazol, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición; y
- un componente (B) que consiste en un benzimidazol activo que se selecciona de carbendazim, metil tiofanato, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición,

en donde la composición se selecciona del grupo que consiste de:

- (A) bitertanol, (B) carbendazim;
- (A) ciproconazol, (B) carbendazim;
- (A) difenoconazol, (B) carbendazim;
- (A) epoxiconazol, (B) carbendazim;
- (A) flutriafol, (B) carbendazim;
- (A) hexaconazol, (B) carbendazim;
- (A) protioconazol, (B) carbendazim;
- (A) bitertanol, (B) metil tiofanato;
- (A) ciproconazol, (B) metil tiofanato;
- (A) difenoconazol, (B) metil tiofanato;
- (A) epoxiconazol, (B) metil tiofanato;
- (A) flutriafol, (B) metil tiofanato;
- (A) hexaconazol, (B) metil tiofanato;
- (A) protioconazol, (B) metil tiofanato; o
- (A) tebuconazol, (B) metil tiofanato.

2. La composición fungicida de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cantidad total del componente (A) y del componente (B) es del 5% al 90% en peso de la composición.

3. La composición fungicida de acuerdo con la reivindicación 2, en donde la cantidad total del componente (A) y del componente (B) es del 10% al 80%, del 15% al 60% o del 20% al 40% en peso de la composición.

4. La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la composición también incluye uno o más medios auxiliares

seleccionados a partir de: un *solvente* seleccionado del grupo que consiste de N-metil pirrolidona, N-octil pirrolidona, ciclohexil-1-pirrolidona, *tensioactivos* no iónicos seleccionados del grupo que consiste de ésteres de sorbitán polioxietilado (POE), tales como trioleato de sorbitán POE (20), y ésteres de sorbitol polioxietilado (POE), tales como hexaoleato de sorbitol POE (40), o catiónicos seleccionados del grupo que consiste de cloruro de esteariltrimetilamonio y bromuro de bencilo de bis(2-cloroetil)etilamonio, o aniónicos seleccionados del grupo que consiste de sal de sodio o potasio de ácido oleico o esteárico, o de mezclas de ácido graso, *estabilizador polimérico* seleccionado del grupo que consiste de polipropileno, poliisobutileno, poliisopreno, copolímeros de monoolefinas y diolefinas, poliacrilatos, poliestireno, acetato de polivinilo poliuretanos o poliamidas, *agente antiespumante* seleccionado del grupo que consiste de mezclas de polidimetilsiloxanos y ácidos perfluoroalquil fosfónicos, *agente anticongelante*, *conservante* seleccionado del grupo que consiste de tolilfluánida y benzisotiazolinona, antioxidante como el hidroxitolueno butilado, *sustancia colorante*, *espesante* seleccionado del grupo que consiste de goma xantana, PVOH, celulosa y sus derivados, silicatos hidratados con arcilla, silicatos de aluminio y magnesio o una mezcla de ellos, *carga inerte* seleccionada del grupo que consiste de minerales naturales molidos, como caolín, alúmina, talco, tiza, cuarzo, atapulgita, montmorillonita y tierra de diatomeas, o minerales sintéticos molidos, como ácido silícico altamente disperso, óxido de aluminio, silicatos y fosfatos de calcio e hidrogenofosfatos de calcio y sus mezclas.

5. La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la composición fungicida es un concentrado de la suspensión.

6. La composición fungicida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el cual los componentes (A) y (B) están presentes en cantidades tales que la relación de los componentes es de 25:1 a 1:25, de 20:1 a 1:20, de 15:1 a 1:15, de 10:1 a 1:10, de 5:1 a 1:5 o de 2,5 a 1 a 1:2,5 o 1:1.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: 16140951
Recibo: 18-7432
Fecha: 02/02/2018

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 150519
CUS: 311872345

Patente PCT

MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES FUNGICIDAS, COMPOSICIONES FUNGICIDAS Y SU USO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente de Invención (DESCUENTO INTERNET	1	\$ 1,053,500	\$ 1,053,500
TOTAL					\$ 1,053,500

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co Conmutador: (571)5870000 Contact Center: (571)5920400