

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2018/0009106

Asunto: Solicitud de patente para: *“COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR
FITOENFERMEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOENFERMEDAD”*.

Solicitante: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

Fecha de solicitud: 29 de agosto de 2018.

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RICNÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 821, notificado por fijación en lista el 23 de enero de 2020.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, apporto un Capítulo Reivindicatorio Modificado, conformado por 6 Reivindicaciones, en el que se han eliminado las reivindicaciones 7 a 9 del alcance de la presente solicitud.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

A pesar de eliminar materia del Capítulo Reivindicatorio originalmente presentado, mi representado no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72A - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA - San Fernando Plaza - Carrera 42A No. 1 - 25 Torre 4 Oficina 303 - Teléfono: (57-4) 520 4760

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

I. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS AL USO

El Examinador sostiene que las Reivindicaciones 7, 8 y 9 reclaman usos y que éstos corresponden a materia no patentable. Respetuosamente llamo la atención del Examinador en cuanto al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto a este memorial, en donde dichas reivindicaciones fueron eliminadas. Por lo tanto, considero superadas las objeciones al respecto.

II. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador indica que los siguientes documentos son relevantes para la patentabilidad de la presente solicitud:

No	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CA2918708	<i>"Plant disease control composition and its use"</i>	29 de enero de 2015
D2	US2015181874	<i>"Synergistic fungicidal mixtures for fungal control in cereals"</i>	02 de julio de 2015

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador señala que la presente invención carece de nivel inventivo a la luz de D1 y D2. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador debido a lo siguiente:

La presente invención se dirige a una composición caracterizada por la combinación de un compuesto de tetrazolinona de fórmula (1) con un compuesto específico de 5-fluorouracilo seleccionado del grupo que consiste en el compuesto A-1, el compuesto A-2 y el compuesto A-3 de acuerdo con la información del párrafo [0019] del Capítulo Descriptivo de la presente invención. Dicha composición muestra un efecto sinérgico de control sobre las enfermedades de las plantas en comparación con cada compuesto individual.

En cuanto a D1, aunque este documento describe *"la tetrazolinona 3"* como un compuesto de tetrazolinona, el cual puede usarse junto con un *azol*, D1 no menciona los compuestos específicos de 5-fluorouracilo de la presente invención. Adicionalmente, D1 no revela ni sugiere la combinación del compuesto de tetrazolinona y los compuestos

específicos de 5-fluorouracilo A-1 a A-3 ni mucho menos el efecto de control sinérgico superior sobre las enfermedades de las plantas atribuidas a la combinación de los mismos.

En cuanto a D2, este documento no suple las deficiencias de D1. Aunque D2 describe una combinación del compuesto específico de 5-fluorouracilo correspondiente al presente compuesto A-2 y al menos un fungicida (véanse los párrafos [0024] y [0025] de D2), D2 es completamente silencioso en cuanto al compuesto de tetrazolinona, el cual puede usarse con el compuesto específico de 5-fluorouracilo. En consecuencia, aunque D2 revela una posible combinación del compuesto de 5-fluorouracilo con otros pesticidas o fungicidas, D2 no revela ni sugiere una posible combinación del compuesto de tetrazolinona con otros pesticidas o fungicidas.

En este sentido, no hay motivación alguna o enseñanza puntual en el arte previo citado por el Examinador que motive a una persona versada en la materia a reemplazar el compuesto *azol* de D1 con compuestos 5-fluorouracilo de D2. Incluso si así fuera, una persona experta en la materia necesitaría pruebas o por lo menos experimentos previos para preparar la composición de combinación reivindicada a partir de los numerosos compuestos candidatos y patrones de combinación descritos en las técnicas anteriores, incluidos D1 y D2.

Adicionalmente, vale la pena resalta que ni D1 ni D2 revelan o sugieren que la combinación del compuesto de tetrazolinona y uno de los compuestos específicos de 5-fluorouracilo, provea un efecto inesperado de control sinérgico sobre las enfermedades de las plantas.

En el Capítulo Descriptivo de la presente invención, específicamente en el Ejemplo de prueba 2, se muestra que la combinación del compuesto 1-3 y el compuesto A-2, provee una eficacia mucho mayor que la prueba de cada compuesto individualmente (véanse los párrafos [0077] y [0078], y la Tabla 2). La aplicación de cada compuesto 1-3 a la concentración de 0.01 ppm y el compuesto A-2 a la concentración de 0.0001 ppm al grupo de muestreo con *Septoriosis* (mancha de la hoja) dio 37% y 20% de eficacia, respectivamente. Mientras que la aplicación de la combinación del compuesto 1-3 a la concentración de 0.01 ppm y el compuesto A-2 a la concentración de 0.0001 ppm dio un 85% de eficacia. Por lo tanto, el resultado demuestra que la combinación del presente

compuesto 1-3 y el presente compuesto A-2 proveen un efecto de control sinérgico sobre las enfermedades de las plantas en comparación con cada compuesto individual.

De acuerdo a lo anterior, deseo resaltar que la presente invención es inventiva respecto a D1 y D2 debido a que un experto en la materia no podría predecir fácilmente el efecto de control sinérgico sobre las enfermedades de las plantas debido a las combinaciones específicas de la invención reivindicada.

Así las cosas, la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que podría indicar, sino que indicaría) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.¹

De esta manera, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no se podían prever a partir de las enseñanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo una actividad inventiva.

Asimismo, el Manual para el examen de Solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina, en su sección 10.8.1, señala que un compuesto químico o una composición química tienen nivel inventivo cuando el compuesto o la composición tienen una estructura inesperada o cuando estos presentan un efecto técnico inesperado². En el presente caso, nada en D2 hubiera llevado a la persona normalmente versada en la materia a modificar la composición de D1 para llegar a la composición de la presente invención o a esperar que la misma mostrara un excelente control sinérgico sobre de fitoenfermedades como la eficacia comprobada de la presente invención.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», Bogotá, Colombia, 2014. Sección 2.13.5.1

² Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y Oficina Europea de Patentes, «Manual para el examen de Solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina», 2004, sección 10.8.2.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que las Reivindicaciones 2-6 también son inventivas, pues al ser dependientes de la Reivindicación 1, presentan todas y cada una de sus características técnicas esenciales y, por lo tanto, presentan nivel inventivo.

IV. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificación introducida al Capítulo Reivindicatorio amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 6 Reivindicaciones.
2. Pago en línea por concepto de examen de patentabilidad adicional.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908