

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0014948

Solicitud de Patente titulada: "COMPOSICIONES FUNGICIDAS"

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Nuestra Re: P2019/000085

RESPUESTA AL OFICIO No. 7920 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 26 DE

MAYO DE 2021

(EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo de prórroga previsto en el Artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportada en la descripción, porque no se evidencia la actividad de todas las composiciones reclamadas sino que se hace una generalización de manera especulativa. El Despacho sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo con las composiciones, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

b. Para dar cumplimiento a este requerimiento, presento para consideración de ese Despacho un nuevo pliego reivindicatorio en que se limita drásticamente el alcance de los compuestos definidos, mediante la incorporación de las siguientes modificaciones:

i) Se limita la Reivindicación 1 a la selección del compuesto (B) a una lista de compuestos específicos ejemplificados, tal y como se muestra en los ejemplos B1a y B1b, B2, B3a y B3b, y B4a y B4b. Esta modificación está debidamente sustentada en la Descripción, página 12 líneas 1 a 15 (PCT/EP2018/066825 página 7 línea 2 a página 8, línea 2).

ii) Las Reivindicaciones 11, 13 y 14 se retiran del pliego reivindicatorio.

iii) la Reivindicación 12 se reenumera.

Las anteriores modificaciones atienden a cabalidad las observaciones del Despacho y por lo tanto éstas deben tenerse superadas.

3. a. Ese Despacho manifiesta que las expresiones “opcionalmente” y “uno o más”, mencionadas en las Reivindicaciones 1 y 11, son relativas por lo cual y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la anterior observación, y aclaro a ese Despacho que la expresión “opcionalmente”, tal y como se presenta en la Reivindicación 1, toda vez que la misma limita con total claridad la condición en cuanto a que los radicales Z1 and Z2 pueden estar sustituidos o no; en donde dichas sustituciones están limitadas a una lista específica de posibilidades. Como tal, el técnico medio estará en capacidad de identificar el alcance de la protección y compararla con arte previo que enseñe estructuras similares.

En cuanto a la Reivindicación 12, nueva Reivindicación 11, la expresión “opcionalmente” no conlleva a ninguna falta de claridad en la definición de las composiciones, en la medida que el aspecto técnico esencial para la solución del problema técnico radica en la incorporación de los componentes A y B as the essential aspect of the compositions is the incorporation of Components A and B, y no de excipientes particulares, los cuales podrán ser seleccionados por el técnico medio con base en su conocimiento general y sin apartarse de la esencia de la presente invention.

Dado que la Reivindicación 11 se ha retirado del trámite, la objeción relativa a la expresión “uno o más” ha sido superada.

4. a. Ese Despacho manifiesta que las reivindicaciones 1 a 5 y 11 no son concisas porque las definiciones de los componentes A y B comprenden un número muy extenso de alternativas, que impiden establecer claramente el alcance de la protección. Ese Despacho sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la anterior afirmación, teniendo en cuenta que las Reivindicaciones no abarcan un número indeterminado de posibles combinaciones; todo lo contrario, las Reivindicaciones presentan una definición limitada de sustituyentes sobre la Fórmula (I) así como también una clara lista de opciones para el componente B. Por lo tanto, el técnico medio podrá identificar sin ninguna ambigüedad el alcance de la protección.

Sin perjuicio de lo anterior, considero que la observación del Despacho está relacionada con el requisito de unidad de invención y no con la concisión de las Reivindicaciones, requisito que se demuestra en el numeral 5.b del presente memorial.

5. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones carecen de unidad de invención, y señala que éstas abarcan 26 grupos inventivos, tal y como se señala en las páginas 6 a 8 del Oficio Técnico.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación del Despacho en cuanto a la carencia de unidad de invención de las presentes Reivindicaciones, y presento las siguientes aclaraciones que demuestran el cumplimiento del requisito de unidad de invención.

Es preciso anotar que la presente invención se refiere a mezclas de plaguicidas que comprenden los compuestos activos (A) y (B) y que proporcionan un mejor control de las plagas, y que no hay sugerencia alguna en el arte previo sobre dicho efecto de las mezclas del componente (A) y el componente (B), como se reivindican en la presente invención. Como tal, el concepto inventivo de la presente Reivindicación 1 se basa **en la presencia de la combinación inventiva** de compuestos (A) y (B).

Ese Despacho notará que el solicitante pudo demostrar en los ejemplos B1a y B1b, B2, B3a y B3b, y B4a y B4b de la Descripción que una combinación del compuesto (A) de fórmula (I) con el compuesto (B), los cuales pertenecen a diferentes clases de compuestos, muestran una amplio espectro de actividad contra ciertas plagas. Lo anterior como se muestra en los siguientes ejemplos específicamente:

Ejemplo B1b: Actividad preventiva contra Phakopsora pachyrhizi en la soja

El solicitante demostró que la combinación de los compuestos de Fórmula (I) **y los siguientes compuestos (B)** llevó a al menos un 80% de control de la enfermedad contra *Phakopsora pachyrhizi* en la soja:

Compuesto B	Estructura común
Benzovindiflupir	Fungicidas de pirazol carboxamida
Fluxapiroxad	Fungicidas de pirazol carboxamida
Pidiflumetofeno	Fungicidas de pirazol carboxamida
Fluopiram	Fungicidas de benzamida
Pentiopirad	Fungicidas de pirazol carboxamida
Difenoconazol	Fungicidas conazol
Ciproconazol	Fungicidas conazol
Tebuconazol	Fungicidas conazol

Hexaconazol	Fungicidas conazol
Protioconazol	Fungicidas conazol
Azoxistrobina	Fungicida de metoxiacrilato de estrobilurina
Trifloxistrobina	Fungicidas de metoxiiminoacetato de estrobilurina
Picoxistrobina	Fungicidas de metoxiiminoacetato de estrobilurina
Piraclostrobina	Fungicidas de carbanilato
Metalaxil-M	fungicida de acilaminoácido
Fenpropidina	Fungicidas no clasificados
Fenpropimorf	Fungicidas de morfolina
Ciprodinilo	Fungicidas de anilopiridina
Fludioxonil	Fungicidas de pirrol
Espiroxamina	Fungicidas no clasificados
Mancozeb	Fungicidas poliméricos de ditiocarbamato
Clorotalonil	Fungicidas aromáticos
Fenhexamida	Fungicidas de anilida
Procloraz	Fungicidas de conazol
Oxatiapirolina	Fungicidas de tiazol
Mandipropamida	Fungicidas de amida

Fluazinam	Fungicidas de piridina
(N'-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina)	Fungicidas formamidina
Fosetil-aluminio	Fungicidas organofosfato
Trinexapac-etilo	
Acibenzolar-S-metilo	Fungicidas no clasificados
Glifosato	Funcidas de organofosfato
2,4-D	Regulador de crecimiento
Timorex Gold™	Fungicida natural
Tiametoxam	Insecticidas de neonicotinoide

Example B2: Ejemplo B2: Uncinula necator / vid / preventivo (Oídios en la vid)

El solicitante demostró que la combinación de los compuestos de Fórmula (I) y los siguientes compuestos (B) llevó a al menos un 80% de actividad en el control de la enfermedad contra Oídios en la vid:

Compuesto B	Estructura química común
Benzovindiflupir	Fungicidas de pirazol carboxamida
Pidiflumetofen	Fungicidas de pirazol carboxamida
Isopirazam	Fungicidas de pirazol carboxamida
Pentiopirad	Fungicidas de pirazol carboxamida
Fluopiram	Fungicides de benzamida

Azoxistrobina	Fungicidas de metoxiiminoacetato de estrobilurina
Trifloxistrobina	Fungicidas de metoxiiminoacetato de estrobilurina
Piraclostrobina	fungicidas de carbanilato
Difenoconazol	Fungicidas de conzazol
Ciproconazol	Fungicidas de conzazol
Hexaconazol	Fungicidas de conzazol
Propiconazol	Fungicidas de conzazol
Protioconazol	Fungicidas de conzazol
mefentrifluconazol	Fungicidas de conzazol
Clorotalonil	Fungicidas aromaticos
Mancozeb	fungicidas poliméricos de ditiocarbamato
Fosetil-aluminio	Fungicides de organofosfato
Acibenzolar-S-metilo	Fungicides no clasificados

Así entonces, los resultados divulgados en la Descripción de la presente invención, prueban que el solicitante demostró que **la combinación inventiva de los compuestos (A) y (B)** tiene propiedades biológicas superiores para su uso en el control o la prevención de la infestación de plantas por hongos fitopatógenos. Mediante **la combinación de compuestos fungicidas y compuestos pertenecientes a varias clases químicas diferentes**, el solicitante logra demostrar que tales composiciones son eficaces para controlar un amplio espectro de enfermedades de las plantas.

Como tal, el concepto inventivo de la presente invención no recae en la combinación de los compuestos (A) con compuestos (B) de una única clase química, **sino con compuestos (B) puntuales de varias clases químicas**; en donde, dicha combinación resuelve el problema técnico en cuanto a la necesidad de proporcionar nuevas combinaciones fungicidas que tengan propiedades biológicas superiores para el control o la prevención de la infestación de plantas por hongos fitopatógenos, tal y como lo

demostró el solicitante. Así entonces, las presentes Reivindicaciones están relacionadas con el único concepto inventivo antes mencionado y por lo tanto comprenden una única invención.

Adicionalmente, de manera respetuosa me permito aclarar al Despacho que la unidad de invención resulta del **concepto inventivo desarrollado por el solicitante**, el cual deberá relacionar todas las invenciones que se reclaman; por lo tanto, la evaluación de dicho requisito no deberá realizarse de manera selectiva identificando grupos de compuestos con base en una estructura común, si el concepto inventivo no recae en dicha estructura común de los compuestos. Este es el caso de la presente invención, en donde el solicitante logra demostrar que las combinaciones del compuesto (A) con compuestos (B) de varias clases químicas son altamente efectivas en control de la enfermedad causada por hongos fitopatógenos, y es entonces en dicha combinación en que debe basarse la unidad de invención.

Ese Despacho debe tener en cuenta que, con base en el concepto inventivo de la presente invención, la limitación de las reivindicaciones a determinados compuestos (B) con base en su estructura química común, restringiría de manera indebida el alcance de dicha reivindicación, lo que redundaría en una limitación indebida de dicho concepto inventivo.

Lo anterior es claro en la práctica de patentes a nivel mundial, y en el presente caso se materializa en el estudio realizado por diferentes oficinas de patentes, las cuales no encontraron incumplimiento al requisito de unidad de invención por parte de la presente invención. Respetando la autonomía de ese Despacho basada en el principio de independencia de las patentes, me permito informar que ni la Autoridad Encargada de la Búsqueda Internacional, ni la USPTO, la EPO, la CNIPO ni la BRPTO han planteado objeciones de falta de unidad a las solicitudes de patente correspondientes a la presente solicitud en fase nacional, evidenciando que la presente invención **sí comprende un único concepto inventivo**. Por lo tanto, solicito tener en consideración la posición de estas oficinas en la medida que el concepto de unidad de invención es uno solo, independientemente de la legislación que rige en cada jurisdicción, así como lo son los conceptos de novedad y nivel inventivo, y por lo tanto su esencia y forma de evaluarlo no está dada a la interpretación de un examinador u oficina en particular.

6. a. Ese Despacho considera que la composición que comprende los compuestos de Fórmula (I) y tiametoxam no es novedosa frente al documento WO2017055469 (D1).

b. En respuesta a esta observación me permito aclarar que los compuestos de fórmula (I) del documento D1 **no incluyen ningún grupo heterocíclico insaturado que contiene nitrógeno**, tal y como se requiere para el grupo Z en la presente invención. Ese Despacho debe notar que D1 no revela que los sustituyentes R7 y R8 junto con el nitrógeno que comparten forman un heterociclo o heterobicio de 5 miembros como sí se define en la presente invención.

El Examinador cita en la tabla comparativa de la página 9 del Oficio Técnico que D1 anticipa la definición del grupo Z; no obstante, tal afirmación no está sustentada en la divulgación de D1 en donde no se contempla de ningún modo que R7 y R8 junto con el nitrógeno que comparten forman un heterociclo o heterobiciclo de 5 miembros.

Así entonces, el documento D1 no anticipa todos los elementos técnicos característicos de la presente invención, de modo que no afecta la novedad de la misma. Respetuosamente solicito el retiro de las observaciones planteadas en ese sentido, y reconocer la novedad de las presentes Reivindicaciones.

7. Teniendo en cuenta que las Reivindicaciones que presento en esta oportunidad atienden a cabalidad a las observaciones planteadas por el Despacho en cuanto a la claridad, unidad de invención y novedad, la presente invención cumple los requisitos establecidos por la Decisión 486, artículos 30, 25 y 16, respectivamente. Adicionalmente, dado que el arte previo no sugería los elementos esenciales de la Reivindicación 1, y en vista del efecto técnico demostrado por el solicitante, la presente invención también cumple el requisito de nivel inventivo de conformidad con el Artículo 18 de la misma Decisión.

Así entonces, respetuosamente solicito que se otorgue el privilegio solicitado a las Reivindicaciones adjuntas a este memorial. En el evento que ese Despacho considere que las Reivindicaciones aún presentan impedimentos para la concesión, respetuosamente solicito se emita un nuevo examen y se notifique al solicitante para dar la oportunidad de corregirlos.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.
T.P. 135.799 del C. S. de la J.

Anexo:

- Nuevo Pliego Reivindicatorio
- Comprobante de pago por modificación voluntaria