

Señora Directora

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2021/0007242

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIÓN DE CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS.

Solicitante: NIHON NOHYAKU CO., LTD.

Fecha de solicitud: 01 de junio de 2021

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 No. 20856, notificado por fijación en lista el 19 de diciembre de 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al primer examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 5 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- Las reivindicaciones 2-3, 6-11 y 13-14 han sido eliminadas del alcance de la invención.
- En la nueva Reivindicación 1, el primer principio activo se limita al Compuesto [1-5] o al Compuesto [1-7] únicamente. Esta modificación tiene sustento en la Reivindicación 4 originalmente presentada.
- En la nueva Reivindicación 1, el segundo principio activo se limita al grupo que consiste de: fluxapiroxad; tebuconazol; epoxiconazol; diflumetorim; fludioxonil; azoxystrobina; protioconazol; fluopiram; piraziflumid; piraclostrobina; boscalida; y fenhexamid. Esta modificación tiene sustento en la Reivindicación 6 originalmente presentada.
- En la nueva Reivindicación 1 se agregó la frase *“en donde la cantidad del segundo principio activo o una sal del mismo es 0,01 a 5000 partes en masa con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo o una sal del mismo”*. Esta modificación tiene sustento en la Reivindicación 6 originalmente presentada.

- En la nueva Reivindicación 2, el primer principio activo se limita al Compuesto [1-5] solamente.
- Se incluye la nueva Reivindicación 4 la cual define la composición del segundo compuesto activo de las composiciones descritas en las Reivindicaciones 1 a 3. Esta modificación se basa en las enseñanzas del párrafo [0111] de la memoria descriptiva originalmente presentada.
- Se incluye la nueva Reivindicación 5 en donde se reclama la composición de control de organismos nocivos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque la cantidad del segundo principio activo o una sal del mismo es 0,1 a 200 partes en masa con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo o una sal del mismo. Esta modificación tiene sustento en las enseñanzas del párrafo [0111] de la memoria descriptiva originalmente presentada.
- Finalmente, deseo resaltar que haciendo una lectura detallada de la memoria descriptiva se encontró un error en el párrafo [0258] de la memoria descriptiva originalmente presentada. Dicho párrafo refiere al Ejemplo de prueba 8 y se indica: “Una formulación mixta de compuesto [1-2] y flubendiamida [...] Los resultados se muestran en la tabla 10 a continuación.” Pero la Tabla 10 refiere a “piraclostrobina y Compuesto [1-7]”, lo cual está correcto. Por lo tanto, se corrige en el párrafo [0258]: “formulación mixta de compuesto [1-2] y flubendiamida” por “formulación mixta de piraclostrobina y Compuesto [1-7]”.
- Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, fueron reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

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.

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES RELACIONADAS CON MATERIA NO PATENTABLE

El Examinador señala que las reivindicaciones 13 Y 14 anteriormente presentadas no se constituyen en materia patentable, toda vez que estarían refiriéndose de forma indirecta a usos de una composición. De acuerdo con lo anterior y siguiendo las amables sugerencias del Examinador dichas reivindicaciones fueron eliminadas del alcance de la invención. Así las cosas, la anterior objeción debe darse por superada.

III. EN CUANTO AL TITULO

Respecto de la observación concerniente al título, deseo aclarar que éste ha sido modificado para clarificar únicamente la materia reclamada y éste ahora lee así:

“COMPOSICIÓN DE CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS”

Dicho título guarda correspondencia con los términos utilizados en la nueva Reivindicación 1, por lo que considero superada cualquier objeción relacionada con el título.

IV. EN CUANTO A LA FALTA DE CLARIDAD

En cuanto a las objeciones elevadas por el Examinador respecto a que la Reivindicación 1 hacen referencia a una composición de la cual no menciona las proporciones de sus componentes. Además, no cumplen con el requisito de concisión, ya que el término *“segundo principio activo que tienen actividad de control de organismos nocivos o las sales de los mismos”* la cual incluye una cantidad indeterminada de posibles compuestos que no están comprendidos dentro del objeto de la solicitud, y que, dada la complejidad, no se permite determinar de forma precisa el alcance de lo que se quiere proteger. De acuerdo con lo anterior, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado en donde en la nueva Reivindicación 1, el primer y segundo principio activo se encuentran ahora limitados de acuerdo con los Ejemplos de la Memoria Descriptiva. Además, la relación de los dos principios activos(es decir del primer y segundo principio activo) está también claramente definidas.

Adicionalmente, debido a que el alcance de la Reivindicación 1 fue considerablemente limitado todas y cada una de sus dependientes también lo fueron. En este sentido las objeciones de claridad elevadas para todo el capítulo reivindicatorio deben darse por superadas.

Finalmente, vale la pena mencionar que las Reivindicaciones 9 a 11 originalmente presentadas fueron eliminadas del alcance de la invención por lo cual sus objeciones también deben darse por superadas.

Con base en todo lo anterior, considero que tanto el Capítulo Reivindicatorio como el Descriptivo Modificados adjuntos cumple con todos los requisitos de claridad y concisión,

ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

V. ESTADO DE LA TÉCNICA

En el señalado Oficio No 20856 el Examinador indica que los siguientes documentos son relevantes para la patentabilidad de la presente solicitud:

Tabla 1: Estado de la técnica encontrado antes de la fecha de prioridad de la Solicitud en trámite .

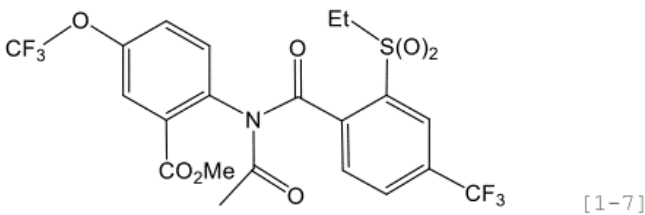
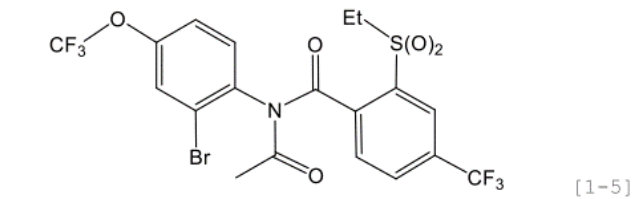
No.	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JP2017226638A	"SUBSTITUTED BENZANILIDE COMPOUND OR SALTS THEREOF, AGRICULTURAL ANTIBACTERIAL AGENT CONTAINING THE COMPOUND AND USE METHOD THEREOF"	28 de diciembre de 2017

V. EN CUANTO A LA FALTA DE NOVEDAD

El Examinador establece que la presente solicitud carece de novedad de acuerdo con lo divulgado en D1. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. Al respecto, deseo manifestar lo siguiente:

La presente Reivindicación 1 se refiera ahora a:

Una composición de control de organismos nocivos caracterizada porque comprende:
un primer principio activo que es el Compuesto [1-5] o el Compuesto [1-7] como siguen:



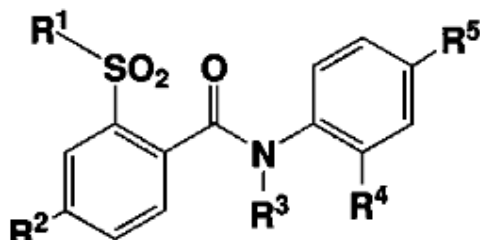
, o

una sal del mismo; y

un segundo principio activo el cual es seleccionado del grupo que consiste en: fluxapiroxad; tebuconazol; epoxiconazol; diflumentorim; fludioxonil; azoxystrobina; protioconazol; fluopiram; piraziflumid; piraclostrobina; boscalida; y fenhexamid o una sal del mismo,

en donde la cantidad del segundo principio activo o una sal del mismo es 0,01 a 5000 partes en masa con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo o una sal del mismo.

D1 por su parte divulga un compuesto de benzanilida representado por la fórmula (I) o sales



del mismo (I) , donde los sustituyentes significan como se menciona en el documento.

De acuerdo con lo anterior, una persona experta entendería fácilmente que D1 no revela ni sugiere la combinación específica del primer y del segundo principio activo de nuestras reivindicaciones corregidas. D1 tampoco menciona que *la cantidad del segundo principio activo o una sal del mismo es 0,01 a 5000 partes en masa con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo o una sal del mismo.* En este sentido, es evidente que las enseñanzas de D1 no anticipan el alcance de la presente invención

Adicionalmente, los notables efectos (ver los Ejemplos de la presente solicitud) que son exhibidos por la combinación específica del primer y el segundo principio activo de nuestra invención no podrían haber sido fácilmente esperables por la persona con conocimiento en el arte.

En este sentido considero importante resaltar que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad establece que las invenciones revisten de novedad cuando la invención reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.¹ Así mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgación de una invención en el arte previo como afectación de la novedad de una invención, que “(...) Esta divulgación

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.12.

*debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención”.*² En el presente caso, es evidente que las características técnicas esenciales de la invención no habían sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. En particular, resulta claro que la materia reclamada por la presente solicitud no puede ser de ninguna forma anticipada por las enseñanzas de D1 por lo tanto dicha solicitud es novedosa frente al arte previo citado.

VII. 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.

VIII. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 5 Reivindicaciones;
2. Capítulo Descriptivo Modificado: y
3. Pago en línea por concepto de modificaciones voluntarias al Capítulo Reivindicatorio y Descriptivo.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-16575-0841-0011-3
DRS\DRS\ID-309789\WPC16575
No. M-2023-309789\DRS

² Ver proceso 06-IP-89 <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>
y proceso 36-IP-2004 <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>