

P-2020/52692

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2021/0000147**Solicitud de patente a nombre de **ADAMA MAKHTESHIM LTD.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de ADAMA MAKHTESHIM LTD., domiciliada en Beer-Sheva, Israel, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **528** notificado electrónicamente el 19 de enero de 2023, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual se solicitó prórroga de 30 días el 14 de abril de 2023, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Reivindicaciones relativas a un uso

El examinador ha indicado que *"...En consecuencia, las reivindicaciones 23, 25, 26 indican en su preámbulo que se refieren a un método, la etapa esencial de dicho método es la de "Aplicar a la planta (...) la composición (...)" lo cual se refiere a la forma de usar la composición y no son características técnicas esenciales de un proceso para la obtención de un producto. Así como sus reivindicaciones dependientes 24, 27, 28 y 30 corresponden a un uso. Por lo cual, las reivindicaciones 23 a 30 no comprenden materia patentable."*.

En este respecto, amablemente deseamos manifestar nuestro desacuerdo con esta objeción porque consideramos que el enfoque actual de la Oficina de Patentes no es apropiado y corresponde a una interpretación arbitraria de la legislación aplicable, ya que no hay una base legal para proclamar que un método como el reclamado es un uso.

Me permito resaltar gustaría enfatizar que las reivindicaciones presentadas en este memorial no hacen referencia alguna, explícita o implícita, a usos. Sin embargo, como se puede apreciar en la Acción Oficial No. 528 que se contesta, el examinador interpreta

el contenido de las reivindicaciones y asume que buscan la protección de un uso, sin presentar razones jurídicas que respalden sus afirmaciones.

En este sentido, es pertinente resaltar que el artículo 14 de la Decisión 486/00 establece que *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial"*.

Ahora bien, con el fin de comprender a cabalidad el alcance del Art. 14 de la Decisión 486 de 2000, también resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto por el Manual Andino para el examen de patentes en la sección 7.4 del capítulo III:

"En el marco andino, las reivindicaciones de uso y de segundos usos de un producto o procedimiento no son objeto de patente ya que se ha interpretado que dichos usos no están comprendidos dentro de la materia patentable conforme al Artículo 14 de la Decisión 486. Ello se desprende de la sentencia 89-AI-2000 del TJCA."¹

Tal como se mencionó previamente, la interpretación dada al Art. 14 por parte del tribunal Andino de Justicia implica que los usos no son patentables. Sin embargo, nada en dicha interpretación implica que la prohibición pueda ser extrapolada a todas las reivindicaciones de método que incluyan una etapa de aplicación. Por tanto, dicha interpretación va más allá de lo establecido de la norma y en los lineamientos nacionales y comunitarios.

Al respecto es pertinente tener en cuenta que la *Guía Para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no respalda la interpretación establecida por el examinador, puesto que, a pesar de que dicho documento señala que los usos no son patentables, no hay ningún lineamiento que permita establecer que todo método que incluya una etapa de aplicar una composición deba ser interpretado como un uso.

Del mismo modo, el recientemente publicado *Manual Andino Para el Examen de Patentes* indica la no patentabilidad de los usos, y enseña ejemplos de reivindicaciones que hacen referencia implícita a los mismos, entre los que se pueden encontrar reivindicaciones encabezadas como métodos para el control de plagas (ver páginas 89,

¹ Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN). 2022. Manual Andino para el Examen de Patentes. Pág. 87.

y ejemplos 1 y 3 de la sección 2 del anexo III). No obstante, dichos método comprenden **únicamente** la etapa de poner en contacto un compuesto con una planta.

De este modo, es evidente que la interpretación dada a la materia reclamada carece de fundamento legal, y viola los derechos del solicitante a que su solicitud sea estudiada de fondo.

Adicionalmente, el método va más allá del uso de la mezcla y composición porque una persona normalmente versada en la materia no sabría qué concentración de mezcla debe aplicar para mejorar el desarrollo de las plantas, controlar nematodos o regular el crecimiento de las plantas, a menos que conociera de antemano la información divulgada en la solicitud e indicada en el conjunto de reivindicaciones.

Por lo tanto, se solicita amablemente será retirada la objeción y las reivindicaciones 23 a 30 sean mantenidas en el pliego reivindicatorio presentado.

2. Modificaciones a las Reivindicaciones y Claridad

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 treinta y una (31) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Las modificaciones realizadas se presentan a continuación:

2.1 El examinador ha indicado *"La reivindicación 1 y 18 pese a que mencionan un preámbulo diferente están definidas por las mismas características esenciales, por lo tanto se sugiere eliminarlas y no repetir la materia ya reclamada en las reivindicaciones previas"*. En este sentido, se informa que las antiguas reivindicaciones de mezcla 18 a 22 fueron reenumeradas como las nuevas reivindicaciones 1 a 5, y las reivindicaciones de composición fueron modificadas para depender de las reivindicaciones de mezcla. Por lo tanto, se solicita amablemente sea retirada la objeción.

2.2 El examinador ha indicado *"Esta oficina informa que, en la reivindicación 5, el término: "al menos", precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente"*. En este respecto, amablemente se informa que se ha eliminado el término *"al menos uno"* de

la antigua reivindicación 5 (nueva reivindicación 10), con el fin de superar las objeciones del examinador. Por lo cual, se solicita amablemente sea retirada la objeción.

2.3 Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

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 patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye treinta y una (31) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un número igual de reivindicaciones a las presentadas previamente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

4. Nivel Inventivo

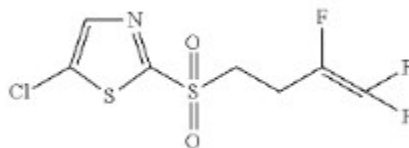
El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 22, 31 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos D1: US2017215423 and D2: CN102783493.

A este respecto, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486 establece que *"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"*.

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe**

demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Según la opinión del examinador "D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una composición



de compuestos tales como de (IC) (Fluensulfona) y fipronil para (Párr 00049, Tabla 15). La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la combinación divulgada en D1, consiste en incluir Azoxistrobina. No hay evidencia de que el incluir específicamente Azoxistrobina proporcione una mezcla con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1". El examinador concluye que "...el incluir Azoxistrobina en combinaciones útiles para el manejo de maleza, ya está divulgado en D2 que se refiere a composiciones pesticidas que comprende fipronil y azoxistrobina (reivindicaciones). En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir Azoxistrobina del D2 en la combinación de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia".

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el examinador**. Por lo tanto, las reivindicaciones modificadas son novedosas e inventivas a la luz del estado de la técnica.

Además, el objeto de la invención se refiere a mezclas y composiciones que comprenden fluensulfona, fipronil y azoxistrobina que sorprendentemente se encontró que eran estables y proporcionaban una buena eficacia para controlar nematodos, aumentar el vigor de las plantas y aumentar la masa de raíces. Estos hallazgos están respaldados por los ejemplos.

D1 divulga la combinación de fluensulfona y un insecticida adicional. D1 revela en las páginas 1-2 lo que parece ser cada posible insecticida. D2 describe una combinación de fludioxonil, azoxistrobina y fipronil. Para llegar al objeto de la invención, un experto en

la materia debería haber estado motivado para excluir el fludioxonil de D2 y añadir la fluensulfona de D1. Sin embargo, una persona versada en la materia no tiene motivos para hacerlo, como se explicará más detalladamente:

Un experto en la materia no tiene motivos para seleccionar y/o combinar D1 y D2. Primero, D1 no proporciona ninguna motivación para seleccionar específicamente fluensulfona y fipronil ya que revela cientos de combinaciones y ejemplifica ocho combinaciones diferentes, ninguna de ellas es fluensulfona y fipronil.

En segundo lugar, si, solo por el bien del argumento, un experto en la materia se dirige a la combinación de fluensulfona y fipronil (que no lo es), D1 enseña que la fluensulfona y el fipronil exhiben un efecto sinérgico, ¿por qué un experto en la materia agregaría azoxistrobina?

En tercer lugar, si D2 enseña que el fludioxonil debe combinarse con azoxistrobina y fipronil, ¿por qué un experto en la materia eliminaría el fludioxonil?

En cuarto lugar, si, solo por el bien del argumento, un experto en la materia está motivado para eliminar el fludioxonil (y no lo está), ¿por qué un experto en la materia reemplazaría el fludioxonil, el cual es un fungicida, con fluensulfona, el cual es un nematocida?

Incluso si, en aras del argumento, un experto en la materia pudiera combinar D1 y D2 para llegar a la invención en cuestión, eso no significa que un experto en la materia se hubiera sentido motivado a combinar D1 y D2, ya que D1 y D2 están dirigidos a diferentes combinaciones y el único compuesto común es el fipronil, que es uno de los cientos de compuestos divulgados para ser mezclados con fluensulfona. En vista de las muchas incertidumbres descritas anteriormente, la única conclusión es que un experto en la materia no tiene motivación para seleccionar específicamente una combinación de fluensulfona, fipronil y azoxistrobina.

Al menos por estas razones, las reivindicaciones en estudio son inventivas sobre la técnica anterior citada.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas como se describen en la presente invención, **dichas reivindicaciones son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 31, 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. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

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 31 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificación a las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una mezcla que comprende (i) una cantidad eficaz de fluensulfona, (ii) una cantidad eficaz de fipronil y (iii) una cantidad eficaz de azoxistrobina.
2. La mezcla de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la mezcla comprende (i) 160 g/l de fluensulfona, (ii) 64 g/l de fipronil y (iii) 19 g/l de azoxistrobina.
3. La mezcla de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde la mezcla es una mezcla agrícola o una mezcla plaguicida.
4. La mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde la mezcla es para usar en caña de azúcar.
5. Las mezclas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde la relación en peso de la fluensulfona con respecto al fipronil y con respecto a la azoxistrobina es de 8,5:3,4:1.
6. Una composición estable de amplio espectro que comprende la mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5.
7. La composición de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la composición es una suspoemulsión.
8. La composición de acuerdo con la reivindicación 6 o 7, en donde la composición comprende un portador acuoso y un portador orgánico en donde la azoxistrobina y el fipronil están suspendidos en el portador acuoso y la fluensulfona se disuelve en el portador orgánico.
9. La composición de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el portador orgánico es N,N-dimetil-decanamida.
10. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-9, en donde la composición comprende - sistema físicamente estabilizante.
11. La composición de acuerdo con la reivindicación 10, en donde el sistema físicamente estabilizante es una combinación de polivinilpirrolidona y un copolímero en bloque de óxido de polialquileno.
12. La composición de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la cantidad total de sistema físicamente estabilizante en la composición varía de alrededor de 2 % a alrededor de 10 % en peso en función del peso total de la composición.
13. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10-12, en donde la cantidad total de sistema físicamente estabilizante en la composición es de alrededor de 4,2 % en peso en función del peso total de la composición.
14. La composición de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la cantidad de copolímero en bloque de óxido de polialquileno en la composición es de alrededor de 2,8 % en peso en función del peso total de la composición.

15. La composición de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la cantidad de polivinilpirrolidona en la composición es de alrededor de 1,4 % en peso en función del peso total de la composición
16. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-15, en donde la relación en peso de la fluensulfona con respecto al fipronil y con respecto a la azoxistrobina es de 8,5:3,4:1.
17. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-16, en donde la fluensulfona está presente en una cantidad de alrededor de 1-60 % en peso en función del peso total de la composición.
18. La composición de acuerdo con la reivindicación 17, en donde la fluensulfona está en una cantidad de alrededor de 15 % en peso en función del peso total de la composición en función del peso total de la composición.
19. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-16, en donde el fipronil está presente en una cantidad de alrededor de 1-15 % en peso en función del peso total de la composición.
20. La composición de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el fipronil está en una cantidad de alrededor de 6 % en peso en función del peso total de la composición en función del peso total de la composición.
21. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-16, en donde la azoxistrobina está presente en una cantidad de alrededor de 0,1-5 % en peso en función del peso total de la composición.
22. La composición de acuerdo con la reivindicación 21, en donde la azoxistrobina está presente en una cantidad de alrededor de 1,8 % en peso en función del peso total de la composición.
23. Un método para mejorar el desarrollo de las plantas que comprende aplicar a la planta, un locus de la planta y/o material de propagación de la planta una cantidad eficaz de la mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5 o la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-22 para así mejorar el desarrollo de las plantas.
24. El método de acuerdo con la reivindicación 23, en donde:
 - a) el método mejora el desarrollo de la raíz,
 - b) el método mejora el sistema radicular de la planta,
 - c) el método mejora la calidad de las plantas,
 - d) el método aumenta el vigor de las plantas,
 - e) el método mejora el rendimiento de las plantas,
 - f) el método previene el daño a la raíz, y/o
 - g) el método mejora el enraizamiento.

25. Un método para controlar nematodos que comprende aplicar a la planta, un locus de la planta y/o material de propagación de la planta una cantidad eficaz de la mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5 o la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-22 para así controlar nematodos.
26. Un método para regular el crecimiento de las plantas que comprende aplicar a la planta, un locus de la planta y/o material de propagación de la planta una cantidad eficaz de la mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5 o la composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-22 para así regular el crecimiento de las plantas.
27. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-26, en donde la una o más plantas son plantas monocotiledóneas.
28. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-27, en donde la una o más plantas son caña de azúcar.
29. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-28, en donde una cantidad eficaz de la composición se aplica a una tasa de 3 a 4 l/ha.
30. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-29, en donde:
 - a) la fluensulfona se aplica en una cantidad de alrededor de 1 g/ha a alrededor de 1000 g/ha.
 - b) el fipronil se aplica en una cantidad de alrededor de 1 g/ha a alrededor de 500 g/ha.
 - c) la azoxistrobina se aplica en una cantidad de alrededor de 1 g/ha a alrededor de 100 g/ha.
31. Un método para preparar la composición estable de amplio espectro comprende las etapas de: (1) moler una dispersión de fipronil y azoxistrobina en agua en presencia de polivinilpirrolidona; (2) disolver fluensulfona en derivado de amida de ácido graso de N,N-dimetilo para obtener una solución; (3) preparar una emulsión a partir de la solución obtenida en la etapa (2), y (4) preparar una composición de suspoemulsión a partir de la dispersión obtenida de la etapa (1) y la emulsión de la etapa (3).



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0000147
Recibo: 23-179428
Fecha: 29/05/2023

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 830541
CUS: 2105620981

Patente PCT
COMPOSICIÓN AGRÍCOLA

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 196,000