

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2021/0013286
Solicitud de Patente titulada: "COMPOSICIONES PLAGUICIDAS"
Solicitante: SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Nuestra Re: P2021/000062

RESPUESTA AL OFICIO No. 354 NOTIFICADO POR CORREO
CERTIFICADO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2024
(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 informa que el objeto de las Reivindicaciones 10 y 11 corresponde a materia no patentable porque se refiere a la forma de uso de la composición.

b. Informo a ese Despacho que las Reivindicaciones 10 a 15 se retiran del trámite, por lo que la observación debe tenerse por superada.

2. a. En cuanto a la claridad y concisión de las Reivindicaciones, ese Despacho objeta la expresión "uno o más" porque la considera imprecisa.

b. Respetuosamente discrepo del Despacho con respecto al empleo de la expresión "uno o más". Debe notarse que la Reivindicación 8 lista de adecuadamente los agentes a partir de los cuales se puede seleccionar **uno o más**, lo cual es claro para el experto y puede compararse con arte previo que describa una composición según se reivindica en la presente solicitud, y que incluya uno o cualquier combinación de más de uno de los posibles ingredientes adicionales enumerados en la Reivindicación 8.

Adicionalmente, ese Despacho debe notar que el concepto inventivo de la presente invención no reside en la incorporación de componentes particulares tales como emulsionantes, pigmentos, humectantes, etc., **sino sobre la combinación particular de compuestos de fórmula I y la combinación de adyuvantes como se indica en la Reivindicación 1.** Por

lo tanto, la indicación de ingredientes adicionales particulares limitaría indebidamente el concepto inventivo a realizaciones particulares del mismo.

Por lo tanto, respetuosamente solicito al Despacho retirar las observaciones planteadas a la expresión "uno o más", tal y como se emplea en el contexto de la presente invención.

3. a. Ese Despacho también objeta el empleo de las expresiones "preferiblemente" e "y/o", argumentando que las mismas no limitan el alcance de la protección.

b. Con respecto a la expresión "preferiblemente" empleada en la Reivindicación 5, informo que la misma se ha eliminado del Pliego Reivindicatorio, y las características preferentes, antes definidas en la anterior Reivindicación 5, ahora se definen en la nueva Reivindicación 5.

No obstante, la expresión "y/o" permanece en la nueva Reivindicación 5, toda vez que la misma define tres claras posibilidades para el alcohol graso alcoxilado C_{12} a C_{15} , a saber: alcohol graso etoxilado C_{12} a C_{15} , alcohol graso propoxilado C_{12} a C_{15} , o ambos. Por lo tanto, la expresión mencionada no es de ningún modo imprecisa, y permite no solo identificar con precisión el alcance de la protección, sino también comparar la invención con arte previo que divulgue cualquiera de las tres posibilidades amparadas por la definición de la nueva Reivindicación 5.

4. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones 1 y 8 no son concisas porque las definiciones de los componentes abarcan un número muy extenso de alternativas que impiden determinar el alcance de la invención.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación planteada, y me permito aclarar al Despacho que la definición de la combinación de adyuvantes en la Reivindicación 1 corresponde a una generalización razonable de los compuestos probados en los ejemplos. Por lo tanto, la limitación de los componentes de dicha combinación de adyuvantes a aquellos particularmente ejemplificados conduciría a limitar indebidamente el concepto inventivo de la invención a realizaciones particulares.

Adicionalmente, pongo de presente que la actividad inventiva de la presente invención no reside en auxiliares de formulación particulares, **sino en la combinación de componentes tal y como se reivindica en la Reivindicación 1**; por lo tanto, especificar ingredientes adicionales específicos en la Reivindicación 8 correspondería a reivindicar modalidades específicas del concepto inventivo de la invención, lo cual resulta injustificado.

Lo anterior es absolutamente claro, teniendo en cuenta que el objeto de la presente invención **radica en una proporción específica de compuesto de ingrediente activo (componente (a)) con una combinación de adyuvante binaria específica (componente (b)), que en sí misma tiene una proporción específica de dos tipos de adyuvante también**

específicos. En donde, en esta oportunidad, el componente (i) se ha limitado a espiropidión, y la combinación binaria se establece entre dos tipos de compuestos debidamente limitados que razonablemente generalizan aquellos ejemplificados. Pongo de presente que el Ejemplo 1 de la Descripción precisa como componentes de la combinación de adyuvante: copolímeros en bloque de oxirano/metil oxirano y alcoholes C13 a C15 etoxilados y propoxilados, los cuales sustentan por completo aquellos reclamados para el componente (ii):

(a) un copolímero en bloque de oxirano/metil oxirano (copolímero en bloque de polioxietileno/polioxipropileno); y

b) un alcoxilato de alcohol;

Así entonces, los componentes tal y como se definen en la nueva Reivindicación 1 están enteramente sustentados por la Descripción, ya que definen una generalización razonable de las modalidades probadas de manera ejemplificante. Es preciso hacer énfasis en el hecho que los ejemplos de una descripción **son ilustrativos y de ningún modo deben limitar el concepto inventivo a las modalidades particulares ejemplificadas.**

Adicionalmente, en vista de la definición de los elementos esenciales que resuelven el problema técnico identificado por el solicitante, en cuanto a la necesidad de combinaciones que cumplan el requisito dual en cuanto a: i) eficacia plaguicida (insecticida) optimizada y ii) fitotoxicidad limitada (seguridad de cultivos), resulta completamente injustificado limitar las definiciones de los agentes adicionales, y por tanto "opcionales", que se definen en la Reivindicación 8, a compuestos particulares.

Con base en las anteriores aclaraciones, respetuosamente solicito al Despacho tener por superada la observación planteada en este sentido.

5. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no cumple el requisito de nivel inventivo frente al documento D1 (US20150259345) y D2 (WO2019033918).

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación del Despacho y me permito exponer las siguientes aclaraciones que demuestran que las composiciones reclamadas en la Reivindicación 1 cumplen el requisito de nivel inventivo.

Como señalé en el presente memorial, la presente Reivindicación 1 define de manera muy específica una composición que incorpora una proporción específica de compuesto de ingrediente activo (componente (ii)) con una combinación de adyuvante binaria específica (componente (ii)), que en sí misma tiene una proporción específica de dos tipos de adyuvante también específicos. La presente Descripción demuestra mediante los datos reportados que se obtienen resultados **insatisfactorios** para la seguridad de las plantas y la eficacia insecticida **si se aplican composiciones fuera de la definición de las reivindicaciones;** lo cual muestra que los resultados obtenidos para

las composiciones desarrolladas por mí representada, son completamente inesperados.

En otras palabras, se trata de una invención muy precisa y de alcance limitado, que no resulta tan obvia combinando la divulgación del arte previo, la cual simplemente se refiere a los componentes **individuales** de la composición. Esto es, el arte previo citado no enseña ni sugiere las proporciones específicas que se requieren para cumplir los requisitos duales de seguridad de las plantas y acción insecticida, como explico a continuación.

El documento D1 (U 2015/259345 A1, que forma parte de la fase nacional de EE. UU. del documento WO 2010/066780) es considerado el arte previo más cercano a la presente invención. Lo anterior por cuanto D1 es la única cita que describe el ingrediente activo espiropidión (compuesto P1.29 divulgado en la página 141 del documento WO 2010/066780), que es el ingrediente activo objeto de la presente solicitud y, de hecho, de los ejemplos biológicos.

Ahora, el objetivo de la presente invención (ver página 2, líneas 8 a 14 de la presente solicitud) es llegar a formulaciones que contienen espiropidión que cumplan con los requisitos duales de una eficacia pesticida (insecticida) optimizada, limitando al mismo tiempo la fitotoxicidad y, por lo tanto, un daño significativo a una planta (seguridad del cultivo). Estos efectos se logran con la presente invención como se evidencia claramente en los Ejemplos de la Descripción, mostrando así que la invención es una selección inventiva del componente adyuvante de dos componentes que es específico para formulaciones de espiropidión.

Como puede corroborar ese Despacho en la divulgación de la presente invención, específicamente, las composiciones B, C, F e I según la invención en dos proporciones diferentes de ingrediente activo muestran el efecto técnico mencionado, mientras que las composiciones A, D, E, G y H (no según la invención) no lo mostraron. Contrario a lo demostrado por mí representada, el documento D1 sólo hace referencias generales a la tecnología de formulación adecuada para la clase genérica de compuestos de Fórmula (I) a la que pertenece el espiropidión. No hay ninguna divulgación o enseñanza que sugiriera al versado en la materia a partir de D1 o cualquiera de los documentos citados llegar a la invención reivindicada de manera obvia.

Ese despacho debe notar que D2 solamente lista ingredientes **individuales** dentro de muchas otras posibilidades, y no aporta ninguna sugerencia para seleccionar precisamente la combinación del componente ii) de la presente invención, a partir de las listas de adyuvantes allí reportadas. Menos aún enseña D2 rangos de composición entre dos componentes específicos, ni los efectos sorprendentes que reportó mí representada cuando dichos componentes en las combinaciones específicas se preparan en formulación con espiropidión. Por lo tanto, no existe motivación en este documento para llegar de manera obvia, es decir que salte a la vista, ni evidente, es decir con plena certeza, a la presente invención.

Por estas razones, la Reivindicación 1 modificada es inventiva. Las Reivindicaciones modificadas 2 a 9 también son inventivas en virtud de su dependencia de la Reivindicación 1.

Aún en el caso de combinaciones que no proporcionen los beneficios duales que proporciona la presente invención, no se podría argumentar que dichas combinaciones carecen de actividad inventiva. Lo anterior, teniendo en cuenta que un análisis de este tipo no tendría sentido si se comprende adecuadamente la invención reivindicada y se evita una visión superficial de la divulgación del arte previo. La altura inventiva resulta más palpable cuando la invención alcanza un punto ideal o una selección inventiva de las posibles combinaciones de componentes adyuvantes con espiropidión, como se demuestra en los ejemplos de actividad reportados en la solicitud.

6. Informo que las Reivindicaciones modificadas incluyen la corrección de la traducción del término en inglés "fillers", de modo que se indica como "agentes de relleno". Esta modificación también se incorpora en la Descripción modifica adjunta. Claramente esta modificación consiste en la corrección de un error material que no amplía el alcance de la protección correspondiente a la divulgación inicial, y solicito respetuosamente se incorpore al expediente.

7. Las reivindicaciones que presento en esta oportunidad superan las observaciones planteadas por ese Despacho, y por lo tanto cumplen las disposiciones de los Artículos 18 y 30 de la Decisión 486. Sobre esta base, respetuosamente solicito se otorgue el privilegio solicitado a las Reivindicaciones tal y como se modifican con la presente respuesta.

En el evento que ese Despacho considere que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, respetuosamente solicito hacer uso de la potestad que le otorga a ese Despacho el Artículo 45 de la mencionada Decisión en cuanto a la notificación de dos o más veces al solicitante, con el fin de darle la oportunidad de aportar las aclaraciones que correspondan.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ramón Rumbaut", is written over a horizontal line.

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

Anexos:

- Nuevo Pliego Reivindicatorio
- Comprobante de pago por modificación voluntaria