

Señora Directora

DIRECCION DE 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 Y MÉTODO PARA USAR LA MISMA

Solicitante: NIHON NOHYAKU CO., LTD.

Fecha de solicitud: 1 de junio de 2021

#### RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN 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. 3890, notificado el 1 de marzo de 2024.

#### I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al oficio arriba mencionado, me permito presentar junto con este memorial un capítulo reivindicatorio modificado conformado por 2 reivindicaciones, el cual comprende lo siguiente:

- en la reivindicación 1 modificada, el primer ingrediente activo se limita al Compuesto [1-7];
- en la reivindicación 1 modificada, la proporción de cantidades específicas del primer y segundo ingredientes activos se encuentra limitada. Esto se basa en los ejemplos prácticos de la descripción originalmente presentada y el “Anexo Adjunto”;
- en la reivindicación 2 modificada, el primer ingrediente activo se limita al Compuesto [1-5]. Además, el segundo ingrediente activo se limita a fluxapiroxad, epoxiconazol y piraziflumid; y
- en la reivindicación 2 modificada, la proporción de cantidades específicas del primer y segundo ingredientes activos es limitada. Esto se basa en ejemplos prácticos de la descripción originalmente presentada y el “Anexo Adjunto”.

Cabe destacar que las anteriores modificaciones se ajustan completamente al Artículo 34 de la Decisión 486, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente solicitud:

| No.             | Documento    | Título                                                                                                                                      | Fecha de publicación    |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| D1 <sup>1</sup> | JP2017226638 | <i>“Substituted benzanilide compound or salts thereof, agricultural antibacterial agent containing the compound and use method thereof”</i> | 28 de diciembre de 2017 |
| D2 <sup>2</sup> | JP2005272443 | <i>“Insecticidal, miticidal, nematocidal, germicidal, or bacteriocidal composition and method for using the same”</i>                       | 6 de octubre de 2005    |

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

En el oficio que aquí se contesta, el Examinador afirma que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5 anteriormente presentadas. No obstante, amablemente me permito manifestar que el Solicitante no está de acuerdo con que dichos documentos afecten el nivel inventivo de la presente solicitud, al menos por las siguientes razones:

Tal y como se menciona en el numeral 2.13.5.3.1 de la “Guía Para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad” emitida por ese Despacho, la presencia de un efecto técnico sorprendente es un indicio de existencia de nivel inventivo. Por lo tanto, el Solicitante desea hacer énfasis en que los efectos sinérgicos mostrados en la descripción de la presente solicitud resultan notables e inesperados con respecto a D1 y D2.

<sup>1</sup>[https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en\\_EP&FT=D&date=20171228&CC=JP&NR=2017226638A&KC=A](https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171228&CC=JP&NR=2017226638A&KC=A)

<sup>2</sup>[https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en\\_EP&FT=D&date=20051006&CC=JP&NR=2005272443A&KC=A](https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051006&CC=JP&NR=2005272443A&KC=A)

En detalle, el Ejemplo de prueba 1 (párrafos [0226]-[0233]) de la presente solicitud muestra que la eficacia de control de la composición que comprende el Compuesto [1-7] de la presente solicitud en combinación con una cantidad específica de fluxapiraxad, tebuconazol, epoxiconazol, diflometorim, fludioxonil, azoxistrobina o protioconazol fue mayor que el valor esperado (E) calculado mediante la ecuación de Colby a partir de la eficacia de control de los compuestos individuales (es decir, los efectos de la combinación específica de la presente solicitud son sinérgicos y, por lo tanto, notables para el experto en la técnica).

Además de lo anterior, el Ejemplo 2 (párrafos [0234]-[0236] y [0238]-[0239]) muestra que la eficacia de control de la composición que comprende el Compuesto [1-7] en combinación con una cantidad específica de fluopiram o piraziflumida fue mayor que el valor esperado (E) calculado por la ecuación de Colby a partir de la eficacia de control de los compuestos individuales (es decir, los efectos de la presente solicitud son sinérgicos).

Asimismo, los Ejemplos de Prueba 3, 8 y 9 (párrafos [0240]-[0243], [0258]-[0261] y [0262]-[0266]) muestran que la eficacia de control de la composición que comprende el Compuesto [1-7] en combinación con una cantidad específica de piraclostrobina fue mayor que el valor esperado (E) calculado mediante la ecuación de Colby a partir de la eficacia de control de los compuestos individuales (es decir, los efectos de la presente solicitud son sinérgicos).

Adicionalmente, el Ejemplo de prueba 5 (párrafos [0248]-[0251]) también muestra que la eficacia de control de la composición que comprende el Compuesto [1-7] en combinación con una cantidad específica de boscalida o fenhexamid fue mayor que el valor esperado (E) calculado mediante la ecuación de Colby a partir de la eficacia de control de los compuestos individuales (es decir, los efectos de la presente solicitud son sinérgicos).

Además, el Ejemplo 2 (párrafos [0234]-[0237] y [0239]) también muestra que la eficacia de control de la composición que comprende el Compuesto [1-5] en combinación con una cantidad específica de fluxapiraxad, epoxiconazol o piraziflumida fue mayor que el valor esperado (E) calculado mediante la ecuación de Colby a partir de la eficacia de control de los compuestos individuales (es decir, los efectos de la presente solicitud son sinérgicos).

Por lo tanto, los efectos sinérgicos exhibidos por la combinación específica del primer y segundo ingredientes y la cantidad de los mismos se describen en los ejemplos de trabajo de la memoria

descriptiva de la solicitud en estudio. Por consiguiente, el Solicitante sostiene que las reivindicaciones modificadas adjuntas al presente memorial no son obvias respecto de D1 y D2.

Además, al menos los compuestos (1) y (2) de D2 (ver reivindicaciones, Tablas 1 y 2: páginas 60 y 62 de D2) son completamente diferentes de los de la invención reclamada. Por tanto, no hay motivos para que el experto en la técnica llegue a la misma combinando D1 y D2.

En consecuencia, considero que las reivindicaciones 1 y 2 del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al presente memorial son inventivas a la luz de lo divulgado en los documentos D1 y D2, ya que la persona normalmente versada en la materia no habría estado motivada a usar las enseñanzas de dicho documento para llegar a las composiciones reivindicadas, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

#### IV. PETICIÓN

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

4.2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que se amerite una revisión adicional, solicito se requiera un examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

#### V. ANEXOS

- 5.1. Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 2 reivindicaciones.
- 5.2. Pago por concepto de tasa por modificaciones voluntarias.
- 5.3. “Anexo Adjunto”.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908