

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2022/0012183
Solicitud de Patente titulada: "COMPOSICIONES FUNGICIDAS"
Solicitante: SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Nuestra Re: P2022/000064

RESPUESTA AL OFICIO No. 6844 NOTIFICADO POR CORREO
CERTIFICADO DE FECHA 8 DE MAYO DE 2025
(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 previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. Ese Despacho sugiere cambiar el título de la invención por "COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN (Z)-2-(5-CICLOPENTIL-2-METIL-FENOXI)-3-METOXI-PROP-2-ENOATO DE METILO O (Z)-2-(5-CICLOHEXIL-2-METIL-FENOXI)-3-METOXI-PROP-2-ENOATO DE METILO EN COMBINACIÓN CON FUNGICIDAS TRIAZOLES".

b. En atención a las observaciones del Despacho, informo que se acepta el título sugerido.

2. a. Ese Despacho presenta observaciones a la claridad, concisión y sustento descriptivo de las Reivindicaciones 8 y 9.

b. Informo que las Reivindicaciones 8 y 9 se retiran del pliego reivindicatorio, sin reconocer las observaciones como válidas, solamente con el ánimo de facilitar el trámite.

3. a. Ese Despacho informa que la Descripción no cumple las disposiciones del Artículo 28, literal e), porque no divulga la preparación de una combinación entre el compuesto (I) y el compuesto (B) como principios activos, con uno o más plaguicidas adicionales tal como se reclaman en la Reivindicación 8.

b. En vista del retiro de la Reivindicación 8, las observaciones con respecto a una eventual insuficiencia de la Descripción quedan subsanadas.

4. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones de la presente invención no cumplen el requisito de unidad de invención consagrado en el Artículo 25 de la Decisión 486, señalando 15 grupos inventivos.

b. Respetuosamente informo que, únicamente con el ánimo de facilitar el trámite, el alcance de la presente solicitud de patente se ha limitado al Grupo inventivo 1, señalado por el Despacho: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es Ciproconazol, Difenoconazol, Epoxiconazol, Flutriafol, Hexaconazol, Metconazol, Protioconazol, Propiconazol, Tebuconazol, Mefentrifluconazol, 2-[6-(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol.

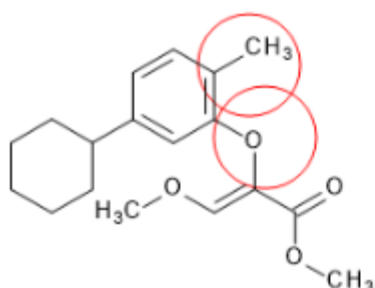
Así entonces, las Reivindicaciones tal y como se modifican en esta oportunidad cumplen las disposiciones del Artículo 25 de la Decisión 486.

5. a. Ese Despacho considera que la Reivindicación 1 no cumple el requisito de nivel inventivo frente a la combinación de los documentos D1 (CA3105798) y D2 (US5286894A). En específico, ese Despacho reporta que la diferencia técnica entre la invención definida entre la Reivindicación 1 y la composición divulgada en D1, consiste en que el grupo ciclopentilo o ciclohexilo se une directamente al anillo fenilo; no obstante, afirma que el documento D2 ya divulgaba esta característica técnica, toda vez que describe el compuesto 39 que presenta un anillo ciclohexilo unido directamente al anillo fenilo.

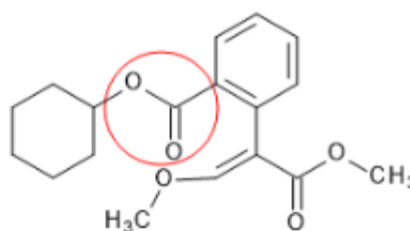
b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación del Despacho y me permito exponer las siguientes aclaraciones que demuestran que las composiciones reclamadas en la Reivindicación 1 cumplen el requisito de nivel inventivo.

En primer lugar es preciso señalar que la afirmación del Examinador con respecto a que D2 enseña compuestos en donde un anillo ciclohexilo está unido directamente a un anillo de fenilo es equivocada. Como se evidencia a continuación, el compuesto específicamente citado por el Examinador, compuesto 39 de D2 (Tabla 1, Columna 6 de D1), enseña un compuesto sustituido con un grupo ciclohexilo **pero unido vía un grupo O₂C**; por ejemplo una funcionalidad éster (**2-(ciclohexil)O₂C**), tal y como se divulga para el sustituyente X del compuesto 39 de D2. Tal funcionalidad es pasada por alto en el análisis expuesto por el Examinador, llevando por lo tanto a una comparación y conclusión incorrectas sobre el nivel inventivo de la presente invención, basada en su apreciación que X en el compuesto 39 es un grupo ciclohexilo, lo que **no** se enseña en D2.

Para evidenciar lo anterior y dar mayor claridad del Despacho, la estructura de dicho compuesto 39 se compara a continuación con el compuesto X.04 de acuerdo con la presente invención, a partir de la cual se evidencian algunas importantes diferencias estructurales, resaltadas en círculos de color rojo:



Compuesto X.04 de la presente invención



Compuesto 39 de D2

A partir de la comparación de las estructuras en cuestión, el experto en la materia observará que existen al menos cuatro diferencias fundamentales entre el compuesto X.04 de la presente invención y el compuesto 39 de D2, a saber:

1) El grupo cicloalquilo del compuesto X.04 está unido **directamente** al anillo de fenilo **y no hay un enlace O₂C**, como se requiere en el compuesto 39 de D2;

2) El grupo cicloalquilo se encuentra **en la posición 3** con respecto a la funcionalidad metoxiacrilato de X.04, mientras que en el compuesto 39 de D2 se encuentra en la posición 2 con respecto a la funcionalidad metoxiacrilato;

3) Existe **un enlace de oxígeno** entre el fenilo y el metoxiacrilato de X.04, mientras que en el compuesto 39 el grupo metoxiacrilato **está unido directamente**.

4) El compuesto 39 **carece del grupo metilo** del compuesto X.04 unido directamente al anillo de fenilo.

Las anteriores aclaraciones desvirtúan el análisis expuesto por el Examinador, y justifican el retiro de las observaciones planteadas. Sin embargo, me permito adicionalmente exponer que el compuesto 39 de D2 es simplemente un compuesto profético sin datos físicos asociados; por lo tanto, no existe ninguna enseñanza en D2 que motivara su combinación con D1 para llegar de manera obvia o evidente al componente (A) de la presente invención. En vista de las claras diferencias estructurales entre los compuestos antes detallados en este memorial, no es obvio que el experto pueda, y mucho menos que lo haga, alterar los compuestos divulgados en el arte previo citado para llegar a la presente invención e incluso conservar la actividad fungicida, y mucho menos proporcionar la actividad superior demostrada por el solicitante.

Además, no solo no existe ninguna enseñanza en el arte previo que lleve al experto al componente (A) de la invención, sino que tampoco existe ninguna enseñanza que lo lleve a las combinaciones fungicidas específicas de (A) y (B) que ahora se reivindican en la presente invención y que demuestran un efecto sinérgico inesperado, tal y como lo demostró el solicitante.

Es preciso notar también, que, en vista de las drásticas limitaciones al alcance la invención, las Reivindicaciones modificadas se limitan a aquellos componentes (B) para los que se ha demostrado un efecto sinérgico, véanse, por ejemplo, las Tablas C2-3 y C2-4 (páginas 157-160), las Tablas C3-4 y C4-4 (páginas 196-197 y 215-216 respectivamente), las Tablas D10, D11, D12 (páginas 227-228) y las Tablas D25, D26 y D27 (páginas 236-237) de la Descripción presentada. Por lo tanto, en la presente descripción sí hay evidencia en cuanto a que las composiciones reclamadas tienen un efecto inesperado.

6. 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, 25, 28 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 'Ram Rimbach'.

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