

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

Abogado
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-023428- -00004-0000

Fecha: 2012-08-16 09:36:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	10 023 428
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	9

14720

Patente de Invención ☒

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (Fase Nacional) ☒

Capítulo I ☒

Capítulo II ☐

No. Solicitud Internacional

PCT/EP2008/007347

Fecha de Presentación Internacional

09/Septiembre/2008

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 131 a 258	26/Febrero/2010
Reivindicaciones:	Folios 259 a 269	26/Febrero/2010
Prioridad:	DE 07116915.5	21/Septiembre/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

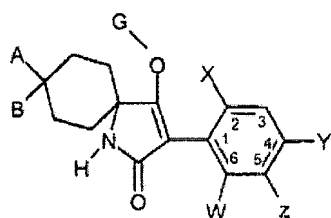
3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Combinaciones de principios activos que contienen derivados de ácido tetrámico sustituidos con espirocetales" (modificado en el folio 278).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener composiciones que presenten mejor actividad acaricida y/o insecticida y/o tolerabilidad en pantas

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona combinaciones de principios activos que contienen al menos un compuesto de fórmula (I)

Expediente 10 023 428 1er Art 45



Fórmula (I)

y uno o varios otros insecticidas y/o acaricidas de la fórmula (II). Ver lista folios 262-268.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N37/40, A01N37/42, A01N37/52, A01N41/10, A01N43/22, A01N43/36, A01N43/38, A01N43/58, A01N43/68, A01N43/707, A01N43/90, A01N47/02, A01N47/38, A01N47/40, A01N51/00, A01N53/00, A01N61/00, A01P7/02, A01P7/04.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso reclamado en la reivindicación 3 no es patentable, de conformidad con el Artículo 14 de la Decisión 486.

La reivindicación 4 se refiere a un procedimiento para el combate de parásitos animales dañinos, caracterizado porque se dejan actuar combinaciones de principios activos de acuerdo con la reivindicación 1. Es evidente que llamada etapa de "dejar actuar" corresponde a la manera de usar la combinación de activos de la reivindicación 1, por lo tanto constituye un uso y no es patentable de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486.

Se aclara al solicitante que un método que comprende una única etapa de "dejar actuar" corresponde a un uso.

Sírvase retirar las reivindicaciones mencionadas.

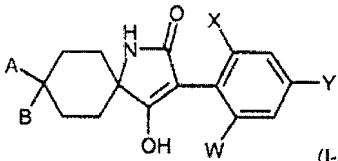
5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio carece de claridad y concisión porque se establece un alcance extremadamente amplio para la invención en comparación con el soporte proporcionado en la descripción, así por ejemplo en el caso del activo de fórmula (I) se han proporcionado evidencias de actividad insecticida/acaricida y efecto sinérgico únicamente para el compuesto 1-2.

En cuanto a los llamados "asociados de mezcla" designados como compuestos de fórmula (II), en primer lugar no existe una tal "formula (II)" ya que todos los compuestos allí reclamados no comparten ningún núcleo estructural común, por lo cual se requiere no usar el término "fórmula (II)". Además no existe soporte para todas las modalidades reclamadas para este componente.

De acuerdo a lo anterior, se sugiere restringir el alcance del pliego reivindicatorio particularmente las reivindicaciones 1-2 de acuerdo a las modalidades soportadas que se resumen a continuación:

Componente	Modalidad soportada
Compuesto de fórmula (I)	 Compuesto I-2 Donde W, X son metilo Y es Cl A, B es -O-(CH₂)₂-O-
Asociado de mezcla	2. Alfa-cipermetrina (II-3-18) 3. Beta-ciflutrina (II-3-3) 5. Cipermetrina (II-3-18) 7. Esfenvalerato (II-3-22) 12 a. Lambda-cihalotrina (II-3-37) 12 b. gamma-Cihalotrina (II-3-34) 24. Imidacloprida (II-4A-4) 25. Acetamiprida (II-4A-1) 26. Tiametoxam (II-4A-9) 28. Tiacloprida (II-4A-8) 29. Dinotefurano (II-4 A-3) 30. Clotianidina (II-4A-2) 34. Lufenuron (II-15-8) 36. Triflumuron (II-15-13) 37. Novaluron (II-15-9) 38. Flufenoxuron (II-15-6) 42. Buprofezina (II-16-I) 43. Ciromazina (II-17-I) 44. Metoxifenozida (II-18A-3) 49. Endosulfan (II-2A-3) 50. Fipronil (II-2B-3) 51. Etiprole (II-2B-2) 54. Flubendiamida (II-28-I) 55. Compuesto (II-28-2) 56. Rinaxápir (II-28-3) 57. Ciazipir (II-28-4) 59. Emamectina benzoato (II-6-3) 60. Abamectina (II-6-1) 64. Tebufenpirad (II-21-5) 65. Fenpiroximate (II-21 -2) 66. Piridabeno (II-21-4) 71. Cienopirafeno (II-20D-2) 72. Ciflumetofeno (II-20D- 1) 76. Diafentiurona (II-12A-1) 79. Espinosad (II-5-1) 86. Amitraz (II-19-1) 88. Pimetrozina (II-9B-1) 90. Piriproxifeno(II-7C- 1) 99. Piridalilo (II-29-23) 100. Compuesto(II-4A- 10) 101. Compuesto (II-4A- 11) 104. Compuesto (II-29-29) 106. Compuesto (II-29-31) 108. Aldicarb (II-1A-2) 109. Carbosulfan (II-1A-14) 110. metiocarb (II-1A24) 111. Tiodicarb (II-1A-31) 112. Acefato (II-1B-I) 113. Metamidofos (II-1B-53) 114. Profenofos (II- 1B-69) 115. Triazofos (II-1B-86)

Adicionalmente, se aclara que una combinación debe caracterizarse además con las proporciones de los componentes por lo tanto se requiere al solicitante incluir las proporciones en la reivindicación independiente.

En la reivindicación 5 se definen los aditivos de la mezcla por medio de términos generales como “extensores” o “sustancias tensioactivas”, en consecuencia se origina un número indefinido de posibles aditivos para el proceso de mezcla reclamado que carecen de soporte en la descripción, por lo cual se sugiere al solicitante restringir el alcance del pliego reivindicatorio definiendo de manera concreta los aditivos a los que se hace referencia.

En la reivindicación 6 que se refiere a un agente que contiene las combinaciones de la reivindicación 1, se requiere al solicitante eliminar el fragmento “para el combate de parásitos animales dañinos” puesto que un agente (producto) no puede caracterizarse por la aplicación en la que es empleado, ya que ello no constituye una característica técnica esencial del mencionado agente. Se requiere al solicitante caracterizar el agente por sus características técnicas esenciales que son componentes y proporciones; o eliminar dicha reivindicación del pliego.

Descripción (Art 28 D 486)

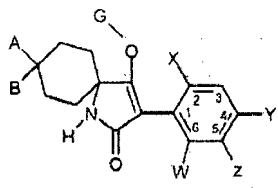
La invención no ha sido divulgada de manera suficiente para dar validez al amplio alcance establecido para la fórmula (I) y la lista de asociados de mezcla reclamados en el pliego reivindicatorio.

Adicionalmente se requiere al solicitante no emplear el término “fórmula II” para referirse al listado de asociados de mezcla puesto que no se proporciona tal fórmula (II) ni existe entre la lista divulgada un núcleo estructural común. En caso de conservar tal término sírvase restringir el alcance de la invención de manera tal que sea posible establecer tal “fórmula II”.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 30 Grupos Inventivos definidos por las siguientes características **esenciales**:

Grupo inventivo	Características esenciales	
	Combinaciones de principios activos que contienen	
	(a) un compuesto de fórmula (I)	(b) insecticidas y/o acaricidas de fórmula (II)
1	 (I) Fórmula	II1
2		II2
3		II3
4		II4
5		II5
6		II6
7		II7
8		II8
9		II9
10		II10
11		II11
12		II12

13		II13
14		II14
15		II15
16		II16
17		II17
18		II18
19		II19
20		II20
21		II21
22		II22
23		II23
24		II24
25		II25
26		II26
27		II27
28		II28
29		II29
30		II30

El concepto común que relaciona los 30 grupos es el compuesto de fórmula (I) sin embargo este compuesto carece de novedad porque se encuentra divulgado en el documento WO2006089633 y por lo tanto no puede considerarse el concepto inventivo que relaciona todos los aspectos de la invención. En consecuencia la solicitud carece de unidad de invención.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

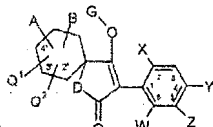
Sin embargo, es importante señalar que solo se ha proporcionado soporte para algunas de las combinaciones de los grupos inventivos 1-7,9, 12,15-19, 20-21, 28-29.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Septiembre 21 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2006089633A2	Spiroketal-substituted cyclic ketoenols	2006-08-31
D2	US2004038827A1	Active substance combinations having insecticidal and acaricidal properties	2004-02-26
D3	US2003148999A1	Combinations of active ingredients, which exhibit insecticidal and acaricidal properties	2003-08-07
D4	US2004235934A1	Active substance combinations having insecticidal and acaricidal properties	2004-11-25
D5	US2004044066A1	Active ingredient combinations comprising insecticidal and acaricidal properties	2004-03-04

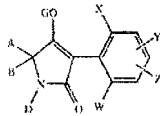
D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2006089633A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20060831&DB=EPODOC&locale=en_EP divulga. (Reivindicaciones 1-7) una composición para control de
Expediente 10 023 428 1er Art 45



pestes que contiene un compuesto 3-aril-pirrolidin-2,4-diona de fórmula en donde Q¹ y Q² son hidrógeno, D es N-H y las definiciones de A, B, G, X, Y, W y Z coinciden con lo divulgado en la presente invención. Se divulga además que el compuesto activo antes mencionado que presenta buena actividad acaricida e insecticida (Pág. 14).

D2

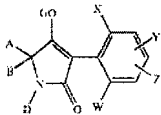
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2004038827A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20040226&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Pág. 1-4, reivindicación 1) una composición que contienen



un activo de fórmula en combinación con otro insecticida/acaricida seleccionado de una lista que incluye endosulfan, fipronilo, emamectina, tebufonazida y novaluron entre otros. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Párrafo 0095).

D3

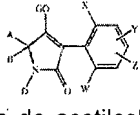
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2003148999A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20030807&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Reivindicación 1) una composición que contienen un activo



de fórmula en combinación con otro insecticida/acaricida de tipo piretroide entre los cuales se menciona cipermetrina, cihalotrina entre otros. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Tablas A-B).

D4

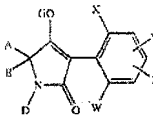
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2004235934A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20041125&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Reivindicación 1) una composición que contienen un activo



de fórmula en combinación con otro insecticida/acaricida agonistas/antagonistas del receptor nicotinérgico de acetilcolina. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Tablas A-B). Las composiciones divulgadas son preparadas por medio de un procedimiento que consiste en mezclar los activos con extensores y tensioactivos (reivindicación 17)

D5

<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2004044066A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20040304&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Reivindicación 1) una composición que contienen un activo



de fórmula en combinación con otro insecticida/acaricida tipo carbamato u organofosfato entre los cuales se mencionan tiodicarb y clorpirifos entre otros. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Tablas A-B).

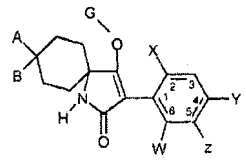
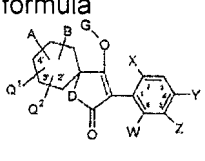
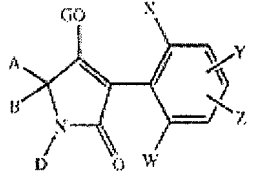
8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

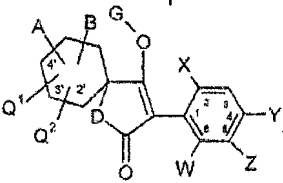
La reivindicación 1 consiste en una combinación de principios activos como se describe en los folios 259 a 268.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3	D4	D5
Combinación de principios activos	Agente de control de pestes	Composición			
que contiene	que contiene	que comprende una mezcla de			

al menos un compuesto de fórmula		al menos un compuesto de fórmula	compuestos de fórmula			
						
Uno o varios insecticidas y/o acaricidas seleccionados de		No se menciona	y al menos un compuesto seleccionado entre			
G. I 1	carbamatos /organofosfatos		-----	-----	-----	carbamatos p. ej. tiodicarb organofosfato p. ej. clorpirifos
G. I 2	organoclorados/fiproles		organoclorados p. ej. endosulfan	-----	-----	-----
G. I 3	piretroides		fiproles p.ej fipronilo	-----	-----	-----
G. I 4	agonistas/antagonistas del receptor nicotínrgico de acetilcolina		-----	piretroides p. ej. cipermetrina cihalotrina	-----	agonistas/antagonistas del receptor nicotínrgico de acetilcolina
G. I 6	mectinas/macrólidos		-----	-----	-----	-----
G. I 15	benzoilureas		-----	-----	-----	-----
G. I 18	diacilhidrazinas		-----	-----	-----	-----
			macrólidos p. ej emamectina	-----	-----	-----
			Benzoilureas p. ej novaluron	-----	-----	-----
			diacilhidrazina p. ej tebufonazida	-----	-----	-----

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga (Reivindicaciones 1-7) una composición para control de plagas que contiene un compuesto 3-aril-pirrolidin-2,4-



dona de fórmula en donde Q¹ y Q² son hidrógeno, D es N-H y las definiciones de A, B, G, X, Y, W y Z coinciden con lo divulgado en la presente invención. Se divulga además que el compuesto activo antes mencionado que presenta buena actividad acaricida e insecticida (Pág. 14). La composición reclamada se prepara por medio de un proceso que consiste en mezclar el activo con extensores y tensioactivos (Reivindicación 10)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y la composición de D1 radica en que en la presente invención se divulga una composición que incluye además al menos un insecticida/acaricida.

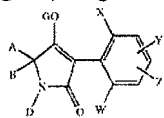
El solicitante ha proporcionado evidencias (Ejemplos A-G) de que las combinaciones
Expediente 10 023 428 1er Art 45

del compuesto I-2 con algunos de los compuestos reclamados en la lista denominada "fórmula II" presentan efecto sinérgico, sin embargo no existe soporte suficiente para verificar que el efecto sinérgico ocurre en el amplio alcance de las combinaciones reclamadas en el actual pliego reivindicatorio.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar la composición de control de plagas de D1 para obtener efecto sinérgico y así lograr una mayor eficacia".

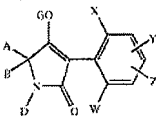
Sin embargo, las combinaciones entre activos del tipo 3-aril-pirrolidin-2,4-diona con otros insecticidas/ acaricidas con efecto sinérgico ya se encuentran divulgadas en los documentos D2- D5.

D2 divulga (Pág. 1-4, reivindicación 1) una composición que contiene un activo de



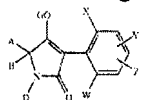
fórmula en combinación con otro insecticida/acaricida seleccionado de una lista que incluye endosulfan, fipronilo, emamectina, tebufonazida y novaluron entre otros. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Párrafo 0095). Las composiciones divulgadas son preparadas por medio de un procedimiento que consiste en mezclar los activos con extensores y tensioactivos (reivindicación 8)

D3 divulga (Reivindicación 1) una composición que contiene un activo de



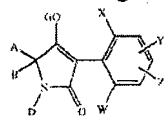
fórmula en combinación con otro insecticida/acaricida de tipo piretroide entre los cuales se menciona cipermetrina, cihalotrina entre otros. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Tablas A-B). Las composiciones divulgadas son preparadas por medio de un procedimiento que consiste en mezclar los activos con extensores y tensioactivos (reivindicación 8)

D4 divulga (Reivindicación 1) una composición que contiene un activo de fórmula



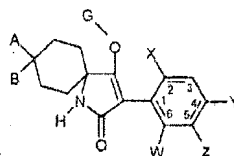
en combinación con otro insecticida/acaricida agonista o antagonista del receptor nicotínico de acetilcolina. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Tablas A-B). Las composiciones divulgadas son preparadas por medio de un procedimiento que consiste en mezclar los activos con extensores y tensioactivos (reivindicación 17)

D5 divulga (Reivindicación 1) una composición que contienen un activo de fórmula



en combinación con otro insecticida/acaricida tipo carbamato u organofosfato entre los cuales se mencionan tiodicarb y clorpirifos entre otros. Se divulga que existe en estas combinaciones efecto sinérgico en la actividad acaricida/insecticida (Tablas A- B). Las composiciones divulgadas son preparadas por medio de un procedimiento que consiste en mezclar los activos con extensores y tensioactivos (reivindicación 8)

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, que se fijara el



objetivo de obtener una composición de con mayor eficacia acaricida/ insecticida, habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte la posibilidad de modificar la composición divulgada en D1 combinando el activo en ella contenido con otros insecticidas/ acaricidas que ya habían demostrado efecto sinérgico con 3-aryl-pirrolidin-2,4-dionas como los divulgados en D2, D3, D4 o D5; llegando así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones 2,5 y 6 no aportan ninguna característica inventiva y por lo tanto se considera que también carecen de nivel inventivo.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 2, 5 y 6 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006089633A2	1 – 2, 5 y 6	Nivel Inventivo
D2	US2004038827A1	1 – 2, 5 y 6	Nivel Inventivo
D3	US2003148999A1	1 – 2, 5 y 6	Nivel Inventivo
D4	US2004235934A1	1 – 2, 5 y 6	Nivel Inventivo
D5	US2004044066A1	1 – 2, 5 y 6	Nivel Inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

21 AGO. 2012

Elaboró Laura Carolina Pardo *OK*
Revisó Jacqueline Alfonso