

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

Abogado
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com
mde@mde.com

ASUNTO	Radicación	10 025 063
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519 E 1 5 9 1 9
	Oficio	
	Folios	8

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Via Nacional	☐		
Via PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2008/00609		
Fecha de Presentación Internacional	13/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 120 a 149	03/Marzo/2010
Reivindicaciones:	Folios 150 a 154	03/Marzo/2010
Prioridad:	DE102007045922.1	26/Septiembre/2007

2. Análisis de la Prioridad

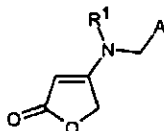
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Combinaciones de sustancias activas que contienen un compuesto de aminofurano y un compuesto y un compuesto de la clase de macrolidos".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar combinaciones de sustancias activas útiles como plaguicidas que tengan ventajas sobre las ya conocidas tal como una disminución en la cantidad de aplicación, ampliación del espectro de los parásitos a combatir y disminución de la toxicidad frente a las plantas.

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



Donde: **A**: 6-fluoro-pirid-3-ilo, 6-cloro-pirid-3-ilo, 6-bromo-pirid-3-ilo, 5-fluoro-6-cloro-pirid-3-ilo, 2-cloro-1,3-tiazol-5-ilo ó 5,6-dicloro-pirid-3-ilo; y **R¹**: metilo, ciclopropilo, metoxi, 2-fluoroetilo ó 2,2-difluoroetilo; y al menos un compuesto seleccionado del grupo constituido por: (2-1) espinosad, (2-2) espinetoram, (2-3) Abamectina, (2-4) benzoato de emamectina, entre otros

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/40.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal c)

Las reivindicaciones 11 a 13 actualmente presentadas hacen referencia a semillas, las cuales corresponden a materiales biológicos para la producción de plantas y constituyen una excepción a la Patentabilidad de conformidad con el Artículo 20 de la Decisión 486, literal c). Sírvase retirar dichas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

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

El uso de las combinaciones sustancias activas mencionado en las reivindicaciones 3, 8, 9 y 10 no es patentable de acuerdo con el Art 14 de la decisión 486. Sírvase retirar dichas reivindicaciones de la solicitud

Aunque las reivindicaciones 4 a 6 presentan como reivindicaciones de procedimiento, estas hacen referencia al uso de la combinación de sustancias activas de la reivindicación 1 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de "dejar actuar" la combinación, corresponde a la forma de usar dicha combinación. Por lo tanto dicho método no es patentable de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486.

Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa consiste en aplicar o “dejar actuar” una composición o combinación, corresponde a un uso de dicha composición. Sírvasse retirar dichas reivindicaciones de la solicitud.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque la definición de los compuestos de fórmula (I) es muy amplia y da origen a un número de compuestos que no tienen sustento en el capítulo descriptivo. Es así como el capítulo descriptivo enseña en los ejemplos allí ilustrados que solamente los compuestos (I-4), (I-5) y (I-6) exhiben una buena actividad, mientras la reivindicación 1 describe un grupo de compuestos mucho más amplio. Se requiere entonces que el solicitante limite el capítulo reivindicatorio actualmente presentado a los compuestos que han utilizados y probados en la combinación reivindicada.

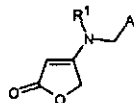
La expresión “al menos” presente a lo largo del capítulo reivindicatorio es ambigua y no permite entender el alcance de la invención. Se requiere eliminar dicha expresión del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 1 actualmente presentada no es clara debido a que menciona combinaciones que comprenden compuestos de fórmula (I) y 53 compuestos con actividad plaguicida, sin embargo no menciona la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra presente cada uno de ellos. Se le recuerda al solicitante que una composición debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre específico de los compuestos presentes en las combinaciones) y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique el pliego reivindicatorio actualmente presentado de tal forma que se mencione de manera específica y bien delimitada las proporciones en las que se encuentra cada uno de los componentes comprendidos en la combinación reivindicada.

La reivindicación 7 actualmente presentada no es clara porque las expresiones “diluyentes” y “sustancias tensoactivas” son muy amplias y no permiten entender el alcance de la invención. Se requiere que el solicitante modifique dichas expresiones al nombre específico de los compuestos utilizados en la preparación de la combinación de activos reivindicada.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El objeto de la presente invención corresponde a combinaciones de sustancias activas definidas porque contienen al menos un compuesto de fórmula (I)



como concepto inventivo común que relaciona todas las modalidades de la invención. Sin embargo, después de una comparación de estos compuestos con el estado de la técnica se encontró que dichos compuestos no se pueden considerar como elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención puesto que Expediente 10 025 063 1er Art 45

carecen de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 (página 1, línea 1 a página 2 línea 5) y D2 (página 3, líneas 23 a 55). Por lo tanto el concepto común no es inventivo y no se cumple con el requisito de unidad de invención.

De tal manera que se encuentran 20 grupos debido a las diferencias estructurales que presentan los componentes activos que se combinan con los compuestos de fórmula (I).

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes **características esenciales**.

- 1) Compuestos de fórmula (I) en combinación con espinosad ó espinetoram (insecticidas espinosin).
- 2) Compuestos de fórmula (I) en combinación con Abamectina ó ivermectina ó emamectina.
- 3) Compuestos de fórmula (I) en combinación con milbemectina ó lepimectina (acaricidas e insecticidas minbemicin).
- 4) Compuestos de fórmula (I) en combinación con indoxacar (insecticidas oxidazinas).
- 5) Compuestos de fórmula (I) en combinación con bifenaza (insecticidas carbazalas).
- 6) Compuestos de fórmula (I) en combinación con Clorfenapir (acaricidas e insecticidas pirrol).
- 7) Compuestos de fórmula (I) en combinación con fipronilo, etiprol, pirafuprol, piriprol (insecticidas fenilpirazol).
- 8) Compuestos de fórmula (I) en combinación con Diafenfiuron (acaricidas e insecticidas tiourea).
- 9) Compuestos de fórmula (I) en combinación con azociclotina, cihexatina, óxido de fenbutatina (acaricidas órgano estaño).
- 10) Compuestos de fórmula (I) en combinación con tebufenpirad, fenpiroxmato, cienopirafeno (acaricidas e insecticidas pirazol).
- 11) Compuestos de fórmula (I) en combinación con Clofentezina diflovidazina, ciromazina, hexitiazox (acaricidas tetracina).
- 12) Compuestos de fórmula (I) en combinación con propoargita (acaricida éster de sulfito).
- 13) Compuestos de fórmula (I) en combinación con Quinametionato (acaricidas y fungicidas quinoxalina).
- 14) Compuestos de fórmula (I) en combinación con bromopropilato, dicofol, tetradifon, ciclometofeno (acaricidas difenilo).

- 15) Compuestos de fórmula (I) en combinación con amitraz (acaricidas

formamidina).

- 16) Compuestos de fórmula (I) en combinación con endosulfan (acaricidas organoclorados).
- 17) Compuestos de fórmula (I) en combinación con pimidifen (acaricidas e insecticidas pirimidinamina).
- 18) Compuestos de fórmula (I) en combinación con turingiensina.
- 19) Compuestos de fórmula (I) en combinación con fluacirpirim (acaricidas metoxacrilato).
- 20) Compuestos de fórmula (I) en combinación con acequinocilo, etoxazol, fenazaquina, piridabeno, triatreno, flonicamid, buprofezina, piridalilo, pimetrozina, pirifluquinazona, rinaxapir ciazipir, metaflumizona (2-50 a 253).

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

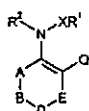
8. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: 26 de Septiembre de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CA2582076A1	Agents used for the treatment of seeds	13/Abril/2006
D2	EP0539588A	Amine derivative	05/Mayo/1993

D1

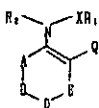
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060413&CC=CA&NR=2582076A1&KC=A1 enseña combinaciones de compuestos activos que comprende compuestos de fórmula (I)



Donde (página 1, línea 1 a página 2 línea 5): R^2 : alquilo, alquenilo, cicloalquilo; X : alquileno o alquilideno; R^1 : residuo aromático heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene N sustituido o no sustituido; y otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como **etiprol** (página 65, línea 25 a página 66 línea 15)

D2

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930505&CC=EP&NR=0539588A1&KC=A1 enseña combinaciones de ingredientes activos que comprenden página 26, línea 57 a página 27 línea 20): Compuestos de fórmula (I):



Donde (página 3, líneas 23 a 55): R^2 : alquili, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo; X : alquileno, cicloalquileno; R^1 : heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros que tiene N; E : (C=O); Q : H; D : O; B :

Expediente 10 025 063 1er Art 45

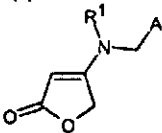
enlace; A: carbono. Otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como: **cihexatina, fenpiroxamato, dicofol**, entre otros.
Otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como: **cihexatina, fenpiroxamato, dicofol**, entre otros.

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

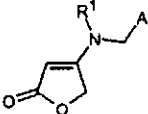
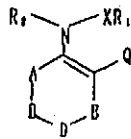
Grupo inventivo número 7.

La reivindicación 1 describe combinaciones de sustancias activas que contienen: al menos un compuesto de fórmula (I):



Donde: **A**: 6-fluoro-pirid-3-ilo, 6-cloro-pirid-3-ilo, 6-bromo-pirid-3-ilo, 5-flouro-6cloro-pirid-3-ilo, 2-cloro-1,3-tiazol-5-ilo ó 5,6-diclro-pirid-3-ilo; y **R¹**: metilo, ciclopropilo, metoxi, 2-fluoroetilo ó 2,2-difluoroetilo; y al menos un compuesto seleccionado del grupo constituido por: (2-1) espinosad, (2-2) espinetoram, (2-3) Abamectina, (2-4) benzoato de emamectina, entre otros.

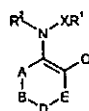
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Combinaciones de sustancias activas que contienen:	Combinación de compuestos activos.	Combinaciones de ingredientes activos que comprenden página 26, línea 57 a página 27 línea 20):
al menos un compuesto de fórmula (I):  Donde: A : 6-fluoro-pirid-3-ilo, 6-cloro-pirid-3-ilo, 6-bromo-pirid-3-ilo, 5-flouro-6-cloro-pirid-3-ilo, 2-cloro-1,3-tiazol-5-ilo ó 5,6-diclro-pirid-3-ilo; R¹ : metilo, ciclopropilo, metoxi, 2-fluoroetilo ó 2,2-difluoroetilo.	Compuestos de fórmula (I)  Donde (página 1, línea 1 a página 2 línea 5): X : alquileo ó alquilideno; R¹ : residuo aromático heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene N sustituido o no sustituido; R² : alquilo, alquenilo, cicloalquilo; E : (C=O); Q : H; D : O; B : enlace; A : carbono.	Compuestos de formula (I):  Donde (página 3, líneas 23 a 55): R² : alquili, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo; X : alquileo, cicloalquileo; R¹ : heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros que tiene N; E : (C=O); Q : H; D : O; B : enlace; A : carbono.
Al menos un compuesto seleccionado del grupo constituido por: (2-1) espinosad (2-10) etiprol (2-17) cihexatina (2-20) fenpiroxamato (2-274) dicofol; entre otros.	Otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como etiprol (página 65, línea 25 a página 66 línea 15)	Otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como: cihexatina, fenpiroxamato, dicofol , entre otros.

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica de la invención descrita en la Expediente 10 025 063 1er Art 45

reivindicación 1 de la presente solicitud corresponden a D1 y D2 porque:

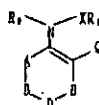
El documento D1 enseña combinaciones de compuestos activos que comprende compuestos de fórmula (I)



Donde (página 1, línea 1 a página 2 línea 5): **R²**: alquilo, alquenilo, cicloalquilo; **X**: alquilenilo o alquilideno; **R¹**: residuo aromático heterocíclico de 5 ó 6 miembros que contiene N sustituido o no sustituido; y otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como **etiprol** (página 65, línea 25 a página 66 línea 15)

El documento D2 enseña combinaciones de ingredientes activos que comprenden página 26, línea 57 a página 27 línea 20):

Compuestos de fórmula (I):



Donde (página 3, líneas 23 a 55): **R²**: alquili, alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo; **X**: alquilenilo, cicloalquilenilo; **R¹**: heterociclo aromático de 5 ó 6 miembros que tiene N; **E**: (C=O); **Q**: H; **D**: O; **B**: enlace; **A**: carbono. □ Otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como: **cihexatina**, **fenpiroxamato**, **dicofol**, entre otros.

Otro componente activo preferiblemente, fungicidas, herbicidas u otro agente plaguicida tal como: **cihexatina**, **fenpiroxamato**, **dicofol**, entre otros.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y las combinaciones de compuestos activos enseñados en las anterioridades D1 y D2 consiste en el radical "A" de los compuestos de fórmula (I) de la presente solicitud, el cual consiste en un anillo de piridil o tiazol sustituido por halógeno enlazado directamente al anillo de furanona, mientras en las anterioridades D1 y D2 corresponde a "XR¹" donde el heterociclo no está unido directamente al anillo de furanona.

El efecto técnico que se logra al incluir la diferencia antes menciona en los compuestos de fórmula (I) comprendidos en las combinaciones de principios activos descritas en la presente solicitud no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que la presencia del sustituyente "A" en lugar del sustituyente "XR¹" otorgue a las combinaciones reivindicadas alguna ventaja técnica en su actividad plaguicida sobre las combinaciones ya conocidas en las anterioridades D1 y D2.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar combinaciones de componentes activos que comprendan compuestos de fórmula (I) alternativas a las ya conocidas en las anterioridades D1 y D2 cuyo sustituyente "A" no esté unido enlazado al anillo furanona.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte las combinaciones de la presente invención mediante el reemplazo del sustituyente "XR¹" por el sustituyente "A" en los compuestos de fórmula (I).

10. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CA2582076A1	1, 2 y 7	Nivel Inventivo
D2	EP0539588A	1, 2 y 7	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

_____ **27 SET. 2012**

Elaborado por: Juan Carlos Cortés García *OKM*
Revisado por: Jacqueline Alfonso Rozo