

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-053460- -00004-0000

2020
Bogotá D.C.,

Fecha: 2012-09-06 11:23:15 Dep. 2020 DIR.NUEVAS
Tra. 11 PATENTE I/II Eve: 378 FASE NACIONAL
Act. 519 TRASLADO INFORME Folios: 8

Abogada
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ *clientes@cavelier.com*
cavelier@cavelier.com

ASUNTO Radicación 10 053 460
 Trámite 011
 Evento 411
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 8 **15939**

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I	☒
		Capítulo II	☐
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2008/069392		
Fecha de Presentación Internacional	20/Octubre/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 134 a 243	05/Mayo/2010
Reivindicaciones:	Folios 244 a 248	05/Mayo/2010
Prioridad:	JP2007-287699	05/Noviembre/2007

2. Análisis de la Prioridad

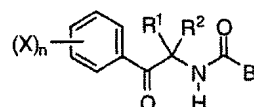
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Una composición fungicida que comprende cantidades sinérgicamente efectivas de un derivado de amida de ácido carboxílico o su sal".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar una composición fungicida que tenga efectos mejorados para el control de diversos hongos nocivos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición fungicida que comprende cantidades sinérgicamente efectivas de: **(a)** Un derivado amida de ácido carboxílico de la fórmula (I) o su sal:



Donde: R^1 , R^2 : alquilo C_{1-12} ; X : halógeno; B : grupos heterocíclico puede; estar sustituido por Y ; Y : halógeno, alquilo, haloalquilo; y **(b)** al menos un compuesto fungicida seleccionado del grupo integrado por un compuesto azol, un compuesto de anilino pirimidina, un compuesto de triazolopirimidina, un compuesto de estrobilurina, un compuesto de N-halogenotioalquilo, un compuesto de pirimidina, un bicarbonato, un compuesto de azufre inorgánico, entre otros.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01P 003/000.

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

Aunque las reivindicaciones 10 y 11 se presentan como reivindicaciones de método, estas hacen referencia al uso de la composición con actividad pesticida de la reivindicación 1 en organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de "aplicar la composición de la reivindicación 1 corresponde a la forma de usar la composición. Por lo tanto dicho método no es patentable a partir del artículo 14 de la Decisión 486.

Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es una aplicación de una composición, corresponde a un uso de dicha composición. Sírvese retirar dichas reivindicaciones de la solicitud.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque menciona una composición que comprende **(a)** un compuesto de fórmula (I) y **(b)** un compuesto con actividad plaguicida en cantidades sinérgicamente efectivas, sin embargo no menciona la proporción 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 cada uno de los

compuestos químicos empleados en la preparación de la composición) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que mencione de manera específica el nombre de los compuestos presentes en la composición y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

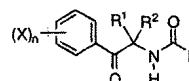
En este sentido, es importante resaltar que la proporción en la que se encuentran los componentes de la composición reivindicada cobra una relevancia particular toda vez que el solicitante manifiesta que dicha composición exhibe un efecto sinérgico y por tal razón se requiere que se mencione específicamente la proporción bien delimitada y los compuestos particulares en los cuales se presenta dicho efecto.

La reivindicación 1 actualmente presentada carece de claridad porque las expresiones "compuesto azol", "un compuesto de anilino pirimidina", "un compuesto de triazolo pirimidina", "un compuesto de estrobilurina", "un compuesto de N-halogeno alquilo", "un compuesto de pirimidina", "un bicarbonato", "un compuesto de azufre inorgánico", entre otras son muy amplias y abarcan un gran número de compuestos que dan origen a un número indeterminado de composiciones que no encuentran sustento en la descripción. Se requiere limitar las expresiones antes mencionadas al nombre de los compuestos específicos que han sido utilizados y probados en la composición reivindicada.

La reivindicación 1 actualmente presentada no es clara porque las definiciones de los sustituyentes "X", "R¹", "R²", y "B" son muy amplias y abarcan un gran número de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, lo cual impide entender el alcance de la invención. Es necesario entonces que la definición de todos los radicales pertenecientes a los compuestos de fórmula I sea restringida a los compuestos que han sido utilizados y probados en la composición reivindicada.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El objeto de la presente invención corresponde a composiciones con actividad fungicida que comprenden cantidades sinérgicamente efectivas de: **(a)** Un derivado



amida de ácido carboxílico de la fórmula (I) o su sal: 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 carecen de novedad frente a las enseñanzas de los documentos D1 (página 2, línea 5 a página 13, línea 10) y D2 (página 3, líneas 10-24). 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 30 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 compuestos azol.
- 2) Compuestos de fórmula (I) en combinación con compuestos de

anilopirimidina.

- 3) Compuestos de fórmula (I) en combinación con triazolopirimidina.
- 4) Compuestos de fórmula (I) en combinación con compuesto de estrobilurina.
- 5) Compuestos de fórmula (I) en combinación con N-halogenotioalquilo.
- 6) Compuestos de fórmula (I) en combinación con compuesto de piridinamina.
- 7) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un bicarbonato.
- 8) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de azufre inorgánico.
- 9) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de ditiocarbamato.
- 10) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de cloro orgánico.
- 11) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de dicarboxiimida.
- 12) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de fenilpirrol.
- 13) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto benzofenona.
- 14) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto piperidina.
- 15) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de dinitrobenceno.
- 16) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de morfolina.
- 17) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de cianoacetamida.
- 18) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de ácido fosforoso.
- 19) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto organofosforado.
- 20) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de caboxamida.
- 21) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de quinolina.
- 22) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de cobre.
- 23) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de carbamato.
- 24) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un antibiótico.

- 25) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de guanidina.
- 26) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto éter e oxima.
- 27) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de derivado de 4-quinolinol.
- 28) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de cianometileno.
- 29) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto quinazolinona.
- 30) Compuestos de fórmula (I) en combinación con un compuesto de benzoilpiridina.

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

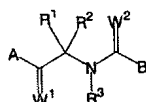
7. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: noviembre 05 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2006/016708	Fungicidal composition containing acid amide derivative	16/Febrero/2006
D2	WO2007069777A	Fungicidal composition containing carboxylic acid amide derivative	21/junio/2007

D1

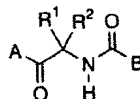
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060216&CC=WO&NR=2006016708A1&KC=A1 enseña una Composición fungicida que comprende: Una amida derivada de ácido de la fórmula (I) o su sal (página 2, línea 5 a página 13, línea 10):



Donde: R^1 , R^2 : alquilo; **A**: fenilo sustituido por **X**; **X**: halógeno; **B**: anillo heterocíclico que puede estar sustituido por **Y**; R^3 : hidrógeno; W^1 , W^2 : Oxígeno. Un ingrediente activo tal como fungicidas (página 63, línea 18 a página 64, línea 14) dentro de los que se cuentan compuestos triazol como el **triadimefon** y **triflumizol**; compuestos de quinoxalina; compuestos de ditiocarbamato; compuestos de imidazol; compuestos de ciano acetamida; entre otros (página 65 a 68). **Donde un efecto sinérgico puede ser obtenido en algunos casos** (pagina 63, línea 21). La mezcla de los compuestos de fórmula (I) y otros compuestos con actividad fungicida está en un rango de **1:300 a 300:1**, preferiblemente **1:100 a 100:1** (pagina 64, líneas 20 y 21).

D2

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070621&CC=WO&NR=2007069777A2&KC=A2 enseña una composición fungicida que contiene una amida derivada de ácido de la fórmula (I) o su sal (página 3, líneas 10-24):



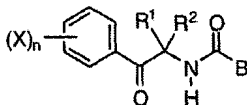
Donde R^1 , R^2 : alquilo; **A**: fenilo sustituido por **X**; **X**: halógeno; **B**: piridilo. Un ingrediente activo tal como fungicidas (página 42, líneas 7-20) dentro de los que se encuentran **triflumizol**, **triadimefon**, entre otros (página 43, línea 14 a página 48, línea 15). **Donde un efecto sinérgico puede ser obtenido en** Expediente 10 053 460 1er Art 45

algunos casos (página 42, líneas 1-2). La mezcla de los compuestos de fórmula (I) y otros compuestos con actividad fungicida está en un rango de **1:300 a 300:1**, preferiblemente **1:100 a 100:1** (página 43, líneas 1-5).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

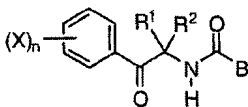
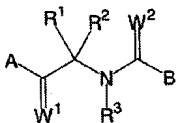
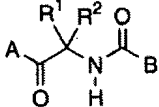
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 describe una composición fungicida que comprende cantidades sinérgicamente efectivas de: **(a)** Un derivado amida de ácido carboxílico de la fórmula (I) o su sal:



Donde: **R¹, R²**: alquilo C₁₋₁₂; **X**: halógeno; **B**: grupos heterocíclico puede; estar sustituido por Y; **Y**: halógeno, alquilo, haloalquilo; y **(b)** al menos un compuesto fungicida seleccionado del grupo integrado por un compuesto azol, un compuesto de anilino pirimidina, un compuesto de triazolopirimidina, un compuesto de estrobilurina, un compuesto de N-halogenotioalquilo, un compuesto de pirimidina, un bicarbonato, un compuesto de azufre inorgánico, entre otros.

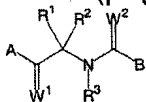
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Una composición fungicida que comprende cantidades sinérgicamente efectivas de:	Composición fungicida que comprende:	Composición fungicida que contiene
(a) Un derivado amida de ácido carboxílico de la fórmula (I) o su sal:  Donde: R¹, R²: alquilo C₁₋₁₂; X: halógeno; B: grupos heterocíclico puede; estar sustituido por Y; Y: halógeno, alquilo, haloalquilo	Una amida derivada de ácido de la fórmula (I) o su sal (página 2, línea 5 a página 13, línea 10):  Donde: R¹, R²: alquilo; A: fenilo sustituido por X; X: halógeno; B: anillo heterocíclico que puede estar sustituido por Y; R³: hidrógeno; W¹, W²: Oxígeno.	Una amida derivada de ácido de la fórmula (I) o su sal (página 3, líneas 10-24):  R¹, R²: alquilo; A: fenilo sustituido por X; X: halógeno; B: piridilo.
(b) al menos un compuesto fungicida seleccionado del grupo integrado por un compuesto azol, un compuesto de anilino pirimidina, un compuesto de triazolopirimidina, un compuesto de estrobilurina, un compuesto de N-halogenotioalquilo, un compuesto de pirimidina, un bicarbonato, un compuesto de azufre inorgánico, entre otros.	Un ingrediente activo tal como fungicidas (página 63, línea 18 a página 64, línea 14) dentro de los que se cuentan compuestos triazol como el triadimefon y triflumizol; compuestos de quinoxalina; compuestos de ditiocarbamato; compuestos de imidazol; compuestos de ciano acetamida; entre otros (página 65 a 68).	Un ingrediente activo tal como fungicidas (página 42, líneas 7-20) dentro de los que se encuentran triflumizol, triadimefon, entre otros (página 43, línea 14 a página 48, línea 15).
	Donde un efecto sinérgico puede ser obtenido en algunos casos (pagina 63,	Donde un efecto sinérgico puede ser obtenido en algunos casos (página 42,

	línea 21).	líneas 1-2).
	La mezcla de los compuestos de fórmula (I) y otros compuestos con actividad fungicida está en un rango de 1:300 a 300:1 , preferiblemente 1:100 a 100:1 (pagina 64, líneas 20 y 21).	La mezcla de los compuestos de fórmula (I) y otros compuestos con actividad fungicida está en un rango de 1:300 a 300:1 , preferiblemente 1:100 a 100:1 (página 43, líneas 1-5).

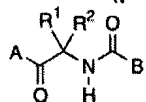
Las características esenciales de la composición descrita en la reivindicación actualmente presentada ya habían sido divulgadas por las anteriridad3es D1 y D2 porque:

El documento D1 enseña una Composición fungicida que comprende: Una amida derivada de ácido de la fórmula (I) o su sal (página 2, línea 5 a página 13, línea 10):



Donde: **R¹, R²**: alquilo; **A**: fenilo sustituido por **X**; **X**: halógeno; **B**: anillo heterocíclico que puede estar sustituido por **Y**; **R³**: hidrógeno; **W¹, W²**: Oxígeno. Un ingrediente activo tal como fungicidas (página 63, línea 18 a página 64, línea 14) dentro de los que se cuentan compuestos triazol como el **triadimefon** y **triflumizol**; compuestos de quinoxalina; compuestos de ditiocarbamato; compuestos de imidazol; compuestos de ciano acetamida; entre otros (página 65 a 68). **Donde un efecto sinérgico puede ser obtenido en algunos casos** (pagina 63, línea 21). La mezcla de los compuestos de fórmula (I) y otros compuestos con actividad fungicida está en un rango de **1:300 a 300:1**, preferiblemente **1:100 a 100:1** (pagina 64, líneas 20 y 21).

El documento D2 enseña una composición fungicida que contiene una amida derivada de ácido de la fórmula (I) o su sal (página 3, líneas 10-24):



Donde **R¹, R²**: alquilo; **A**: fenilo sustituido por **X**; **X**: halógeno; **B**: piridilo. Un ingrediente activo tal como fungicidas (página 42, líneas 7-20) dentro de los que se encuentran **triflumizol**, **triadimefon**, entre otros (página 43, línea 14 a página 48, línea 15). **Donde un efecto sinérgico puede ser obtenido en algunos casos** (página 42, líneas 1-2). La mezcla de los compuestos de fórmula (I) y otros compuestos con actividad fungicida está en un rango de **1:300 a 300:1**, preferiblemente **1:100 a 100:1** (página 43, líneas 1-5).

En consecuencia, la reivindicación 1 de la solicitud bajo estudio carece de novedad.

Las reivindicaciones 2 a 9 no mencionan alguna característica que haga novedosa la composición descrita en la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se les reconoce novedad.

9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2006/016708	1-9	Novedad
D2	WO2007069777A	1-9	Novedad

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
7^{ma} SET. 2012

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