

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-117827- -5	FECHA: 2013-01-16 13:27:21
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicación: 10-117827- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 261
 Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCTT/JP2009/056426				
Fecha de Presentación Internacional	24/03/2009				

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 64 a 96	23/Septiembre/2010
Reivindicaciones:	Folios 97 a 99	23/Septiembre/2010
Prioridad:	JP 2008-086238	28/Marzo/2008

2. Análisis de la Prioridad

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

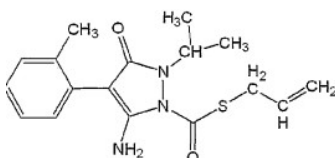
3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

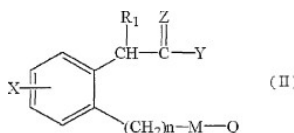
Título de la solicitud: “Composición para controlar una enfermedad en plantas que comprende pirazolinona, un compuesto de benceno sustituido y una sal agroquímicamente aceptable del mismo”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición controladora de enfermedades en plantas que presenten mejores propiedades que las conocidas en el estado de la técnica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende como ingrediente activo un compuesto representado por la fórmula (I):



Así como un compuesto A seleccionado del grupo compuestos por dimoxiestrobina, trifloxiestrobina, azoxiestrobina, piracloestrobina, y un compuesto representado por la siguiente fórmula (II), y una sal agroquímicamente aceptable del compuesto representado por la fórmula (II):



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 47/16.

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

Aunque la reivindicación 3 se presenta como reivindicación de método, esta hace referencia al uso de la composición de la reivindicación 1. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” la composición de la reivindicación 1 sobre plantas 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 combinación. Sírvese retirar dichas reivindicaciones de la solicitud.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque menciona una composición que comprende un compuesto de **fórmula (I)**, un compuesto del grupo **A** y un compuesto de **fórmula (II)** pero no menciona de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada uno de dichos componentes dentro de la composición. 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 químico específico de cada uno de los compuestos utilizados 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 se mencione de manera específica el nombre de cada uno de los componentes de la composición y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

El pliego reivindicatorio actualmente presentado carece de claridad porque expresiones tales como “grupo alquilo”, “grupos alquilo sustituido”, “arilo”, “arilo opcionalmente sustituido”, “grupo heterocíclico”, grupo heterocíclico opcionalmente sustituido“, “metil amino mono o disustituido”, “alquenilo”, “alquenilo opcionalmente sustituido”, “alquinilo opcionalmente sustituido”, “carbonilo sustituido o un grupo sulfinilo sustituido” y “alquiltio” son muy amplias y dan lugar a un número indeterminado de compuestos que no encuentran un sustento en la descripción. Se requiere entonces que el solicitante limite todas las expresiones antes mencionadas de tal forma que den lugar a los compuestos que fueron utilizados en la preparación de la composición reclamada.

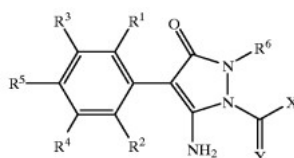
El capítulo reivindicatorio actualmente presentado no es claro porque la expresión “opcionalmente sustituido” es ambigua. Se requiere que el solicitante elimine dicha expresión del pliego reivindicatorio y la reemplace por grupos específicos.

6. 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: 28 de marzo de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP1072598A1	Pyrazolinone derivatives	31/Enero/2001

El documento D1¹ enseña una composición que comprende un compuesto de fórmula (I):



Donde **R¹**: CH₃; **R²**, **R³**, **R⁴**, **R⁵**: H; **R⁶**: isopropil; **Y**: O; **X**: SCH₂alil (Pág. 2, Lin. 16-46; Pág. 36, tabla 19, compuesto 473); y agentes de control de enfermedades en plantas tal como azoxiestrobina y

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1072598A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20010131&DB=EPODOC&locale=en_EP)

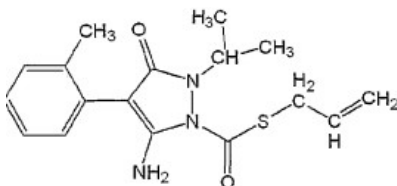
[CC=EP&NR=1072598A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20010131&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1072598A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20010131&DB=EPODOC&locale=en_EP)

dimoxiestrobina (Pág. 12, Párr. 0092).

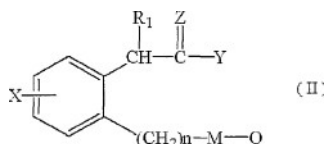
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición que comprende como ingrediente activo un compuesto representado por la fórmula (I):



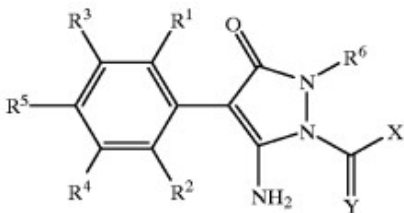
Así como un compuesto A seleccionado del grupo compuestos por dimoxiestrobina, trifloxiestrobina, azoxiestrobina, piracloestrobina, y un compuesto representado por la siguiente fórmula (II), y una sal agroquímicamente aceptable del compuesto representado por la fórmula (II):



Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
una composición que comprende como ingrediente activo:	Una composición pesticida granular que comprende (I):
un compuesto representado por la fórmula (I) :	Compuestos de fórmula (I):
	Donde R¹ : CH ₃ ; R², R³, R⁴, R⁵ : H; R⁶ : isopropil; Y : O; X : SCH ₂ alil (Pág. 2, Lin. 16-46; Pág. 36, tabla 19, compuesto 473)
un compuesto A seleccionado del grupo compuestos por dimoxiestrobina, trifloxiestrobina, azoxiestrobina, piracloestrobina; y un compuesto representado por la siguiente fórmula (II), y una sal agroquímicamente aceptable del compuesto representado por la fórmula (II):	agentes de control de enfermedades en plantas tal como azoxiestrobina y dimoxiestrobina (Pág. 12, Párr. 0092).

El documento perteneciente al estado de la técnica de la invención descrita en la reivindicación 1 actualmente corresponde a D1 porque dicho documento enseña una composición que comprende un compuesto de fórmula (I):



Donde **R¹**: CH₃; **R², R³, R⁴, R⁵**: H; **R⁶**: isopropil; **Y**: O; **X**: SCH₂alil (Pág. 2, Lin. 16-46; Pág. 36, tabla 19, compuesto 473); y agentes de control de enfermedades en plantas tal como azoxiestrobina y dimoxiestrobina (Pág. 12, Párr. 0092).

La diferencia entre la composición descrita en la reivindicación 1 actualmente presentada y la composición revelada en el documento D1 consiste en que D1 no ejemplifica de manera específica la combinación de compuestos de fórmula (I) con azoxiestrobina y dimoxiestrobina descrita en la solicitud bajo estudio.

No obstante la selección específica de los compuestos de fórmula (I) y azoxiestrobina y dimoxiestrobina que hace la presente solicitud no parece otorgar algún efecto técnico frente a las composiciones ejemplificadas en la anterioridad D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud corresponde a proporcionar una composición como la enseñada en el documento D1 donde además se seleccione de manera específica algunos compuestos tal como azoxiestrobina y dimoxiestrobina..

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas del documento D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la composición reivindicada en la presente solicitud toda vez que esta corresponde a una simple selección de los compuestos de fórmula (I) y azoxiestrobina y dimoxiestrobina enseñados en la anterioridad D1.

Las reivindicación 2 no menciona alguna característica que haga inventiva la composición de la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se les reconoce nivel inventivo.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP1072598A1	1 y 2	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-01-22

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo