

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 02101977 00000002

Folios: 12
511
395

Fecha (AMD): 2003-03-26 16:49:17

Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 REPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señora Jefe de la

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Trámite : 011

Evento : 379

Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 02.101.977
Asunto : Solicitud de patente para: **COMBINACIONES
DE PRODUCTOS ACTIVOS FUNGICIDAS**
Solicitante : **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**
Fecha presentación: 8 de noviembre de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto de la referencia, doy respuesta al Oficio N° 06368, notificado por fijación en lista de fecha 8 de agosto de 2003.

2. Mediante el Oficio N° 06368 se puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de forma realizado por ese Despacho, requiriéndole para completar los siguientes requisitos:

2.1. Traducción de los anexos del Reporte del Examen Preliminar Internacional. Presento junto con este escrito la traducción al español del Reporte del Examen Preliminar Internacional, así como de sus anexos.

2.2. Aclaración sobre si la solicitud corresponde al capítulo I o II del PCT. Confirmando a ese Despacho que la presente solicitud de fase nacional, corresponde al Capítulo II

57
540

del PCT tal y como fue mencionado en la solicitud y conforme con los documentos que reposan en el expediente.

3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por ese Despacho sobre la presente solicitud de fase nacional, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Bogotá, 26 SET. 2003
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31.929

666 COLO 00698-841-007-9
MRE/JGG/ID-001391/WPCL0698

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts LEA34481 WO Hr		WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP01/04844	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 30/04/2001	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 11/05/2000	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A01N43/54			
Anmelder BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al			
1 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt 2 Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei, dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften zum PCT) Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter			
3 Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten I ☒ Grundlage des Berichts II ☐ Priorität III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit, Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung VI ☒ Bestimmte angeführte Unterlagen VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung			
Datum der Einreichung des Antrags 10/10/2001		Datum der Fertigstellung dieses Berichts 11.12.2001	
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 0 Tx 523656 epmu d Fax +49 89 2399 4465		Bevollmächtigter Bediensteter Bertrand F Tel. Nr. +49 89 2399 8606 	

542

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP01/04844

I Grundlage des Berichts

- 1 Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70 16 und 70 17)*):
Beschreibung, Seiten

1 116 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr

1 6 ursprüngliche Fassung

- 2 Hinsichtlich der **Sprache** Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache zur Verfügung bzw wurden in dieser Sprache eingereicht dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23 1(b))
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48 3(b))
- ☐ die Sprache der Übersetzung die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55 2 und/oder 55 3)

- 3 Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden das

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist
- ☐ Die Erklärung daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht wurde vorgelegt
- ☐ Die Erklärung daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen wurde vorgelegt

- 4 Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen

- ☐ Beschreibung, Seiten
- ☐ Ansprüche Nr
- ☐ Zeichnungen Blatt

543

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen **PCT/EP01/04844**

- 5 ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70 2(c))

(Auf Ersatzblätter die solche Änderungen enthalten ist unter Punkt 1 hinzuweisen sie sind diesem Bericht beizufügen)

- 6 Etwaige zusätzliche Bemerkungen
siehe Beiblatt

V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit, Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1 Feststellung

Neuheit (N)	Ja	Ansprüche	1 6
	Nein	Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja	Ansprüche	1 6
	Nein	Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja	Ansprüche	1 3 6
	Nein	Ansprüche	4 5(?)

- 2 Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

VI Bestimmte angeführte Unterlagen

- 1 Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70 10)

und / oder

- 2 Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70 9)

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP01/04844

Zu Punkt I

Grundlage des Berichts

Die in diesem vorläufigen Prüfungsbericht zitierten Dokumente werden in derselben Reihenfolge numeriert wie sie im internationalen Recherchenbericht erscheinen

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit, Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 4-5 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Im Umfang dieser Ansprüche sind auch *stricto sensu* therapeutische Behandlungen mitumfaßt, da die Bekämpfung von Pilze in deren Lebensraum auch die Bekämpfung von Mykosen bei Tiere/Menschen betrifft. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an, es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

Die vorliegende Anmeldung erfüllt das in Artikel 33(4) PCT genannte Kriterium, insofern der Gegenstand der Ansprüche 1-3 und 6 als gewerblich anwendbar betrachtet wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft synergistische fungizide Zusammensetzungen enthaltend eine Verbindung der Formel (I) gemäß Anspruch 1 und mindestens eine weitere, aus einer Gruppe von 82 Verbindungen ausgewählt.

Der Prioritätsanspruch erscheint als gültig. Jedoch ist zu bemerken, daß die Kombination mit Benomyl ausschließlich das jüngste Prioritätsdatum genießt. Das unter Punkt VI vermerkte Dokument D2 wurde zwischen beide Prioritätsdaten veröffentlicht und kann daher in der nationalen/regionalen Phase zur Bewertung der Neuheit und der Erfinderischen Tätigkeit in Betracht genommen werden.

D1 ist der nächstliegender Stand der Technik D1 beschreibt Fungizide einer Generalformel die die vorliegende Formel (I) umfaßt und ein Beispiel (24), der dieser entspricht Weiterhin wird in D1 vorgeschlagen, daß weitere Aktivsubstanzen gleichzeitig verwendet werden können, und daß es in vielen Fällen zu einer synergistische Wirkung führt Eine lange Liste von solchen Aktivsubstanzen, mit dem erfindungsgemäßen zweiten Komponent überlappend, ist in D1 gegeben Jedoch liegt in D1 weder eine Mischung mit dem Beispiel 24 noch einen Hinweis welche Mischungspartner effektiv einen synergistischen Effekt aufweisen vor

Daher erfüllt die vorliegende Anmeldung die in Artikel 33(2)(3) PCT genannte Kriterien, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-6 im Hinblick auf den in der Ausführungsordnung umschriebene Stand der Technik (Regel 64 1-64 3 PCT) neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Regel 65 1-65 2 PCT)

Zu Punkt VI
Bestimmte angeführte Unterlagen

Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70 10)

Anmelde Nr Patent Nr	Veröffentlichungsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (zu Recht beansprucht) (Tag/Monat/Jahr)
WO 00/30440	02 06 2000	08 11 1999	20 11 1998 23 08 1999

TRATADO SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL
EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

(Artículo 36 y Regla 70 PCT)

No de Expediente del Solicitante o Apoderado LEA34481-WO Hr	PROCEDIMIENTO POSTERIOR véase comunicación sobre el envío del informe de examen preliminar internacional (Formulario PCT/IPEA/416)	
No de Expediente Internacional PCT/EP01/04844	Fecha Internacional de Presentación (día/mes/año) 30/04/2001	Fecha de Prioridad (día/mes/año) 11/05/2000
Clasificación Internacional de Patente (IPC) o Clasificación Nacional e IPC A01N43/54		
Solicitante BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al		

1	Este informe de examen preliminar internacional fue elaborado por la Oficina Encargada del Examen Preliminar Internacional y se envía al solicitante según Artículo 36
2	Este INFORME comprende un total de 5 hojas inclusive esta portada ☐ Además se adjuntan ANEXOS al informe en este caso se trata de hojas con descripciones reivindicaciones y/o dibujos que se modificaron y que sirven de base a este informe y/o hojas con correcciones efectuadas por esta oficina (véase Regla 70 16 y Sección 607 de las instrucciones administrativas al PCT) Estos anexos comprenden en total de hojas
3	Este informe contiene datos con respecto a los siguientes puntos I ☒ Base del Informe II ☐ Prioridad III ☐ Sin elaboración de un dictamen sobre novedad actividad inventiva y posibilidad de aplicación industrial IV ☐ Uniformidad deficiente de la invención V ☒ Declaración justificada según Artículo 35(2) con respecto a la novedad la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial documentos y explicaciones que sustentan esta declaración VI ☒ Ciertos documentos enumerados VII ☐ Ciertas deficiencias del registro internacional VIII ☐ Ciertas observaciones relacionadas con la solicitud internacional

Fecha de presentación de la petición 10/10/2001	Fecha de la conclusión de este informe 11 12 2001
Nombre y dirección postal de la Oficina Encargada del Examen Preliminar Internacional (IPEA)  Oficina Europea de Patentes D-80298 Munich Tel +49 89 2399 0 Tx 523656 epmu d Fax +49 89 2399 4465	Empleado Autorizado Bertrand F Tel No +49 89 2399 8606 

246
547

I Base del Informe

- 1 Con respecto a los **elementos** de la solicitud internacional (*hojas intercambiables que se han suministrado a la oficina receptora en respuesta a una invitación bajo Artículo 14 se tienen en este informe por "presentadas originalmente" y no se anexan a este informe puesto que no contienen correcciones (Reglas 70 16 y 70 17))*
Descripción, páginas

1-116 versión original

Reivindicaciones, No

1-6 versión original

- 2 En lo concerniente al **idioma** Todos los elementos indicados más arriba estuvieron a disposición de la oficina o le fueron enviados en el idioma en el cual se radicó la solicitud internacional salvo indicación en contrario consignada bajo este punto

Estos elementos estuvieron a disposición de esta oficina o le fueron enviados en el idioma siguiente en este caso se trata de

- ☐ el idioma de la traducción enviada para efectos de la búsqueda internacional (según la regla 23 1 (b))
☐ el idioma de publicación de la solicitud internacional (según la regla 48 3 (b))
☐ el idioma de la traducción enviada para los efectos del examen preliminar internacional (según la regla 55 2 y/o 55 3)

- 3 En lo que concierne a la **secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos** divulgada en la solicitud internacional el examen preliminar internacional se llevó a cabo sobre la base del listado de secuencias

- ☐ contenido en la solicitud internacional por escrito
☐ Presentado con la solicitud internacional en formato de lectura por computador
☐ remitido posteriormente a la oficina por escrito
☐ remitido posteriormente a la oficina en formato de lectura por computador
☐ se ha rendido la declaración según la cual el listado de secuencias por escrito y suministrado posteriormente no va más allá de la divulgación hecha en la solicitud en el momento en que se radicó
☐ se ha rendido la declaración según la cual las informaciones registradas en formato de lectura por computador corresponden al listado de secuencias presentados por escrito

- 4 Las modificaciones han acarreado la anulación

- ☐ de la descripción páginas
☐ de las reivindicaciones Nos
☐ de los dibujos hojas

INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR
INTERNACIONAL

Solicitud Internacional No PCT/EP01/04844

- 5 ☐ El presente informe se preparó sin tener en cuenta (algunas de) las modificaciones ya que éstas por las razones aducidas en concepto de la oficina van más allá del contenido de divulgación en la versión presentada originalmente (Regla 70 2 (c))

(Hojas intercambiables que incluyan modificaciones de esta índole deben indicarse en el punto 1 y anexarse al presente informe)

- 6 Observaciones adicionales si son necesarias
Véase hoja separada

V Declaración motivada bajo Artículo 35(2) en cuanto a la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial, documentos y explicaciones que sustentan esta declaración

1 DECLARACIÓN

Novedad (N)	Si	Reivindicaciones	1-6
	No	Reivindicaciones	
Actividad Inventiva (IS)	Si	Reivindicaciones	1-6
	No	Reivindicaciones	
Posibilidad de Aplicación Industrial (IA)	Si	Reivindicaciones	1-3 6
	No	Reivindicaciones	4-5(?)

- 2 Documentos y explicaciones
Véase hoja separada

VI Ciertos documentos enumerados

- 1 Ciertos documentos publicados (Regla 70 10)
y/o

- 2 Divulgaciones no escritas (Regla 70 9)

Véase hoja separada

Punto I

Base del Informe

Los documentos citados en este Informe de Examen Preliminar se numeran en el mismo orden que aparecen en el Informe de Búsqueda Internacional

Ref Punto V

Declaración justificada según Artículo 35(2) con respecto a la novedad, la actividad inventiva y la posibilidad de aplicación industrial, documentos y explicaciones que sustentan esta declaración

Para la evaluación de la pregunta de si los objetos de las presentes reivindicaciones 4-5 tienen posibilidad de aplicación industrial, no existen criterios unitarios en los estados signatarios del PCT. En la órbita de estas reivindicaciones se encuentran comprendidas también *stricto sensu* tratamientos terapéuticos, puesto que la lucha contra hongos en su hábitat se relaciona igualmente con la lucha contra micosis en humanos/animales. La patentabilidad puede depender asimismo de la formulación de las reivindicaciones. Por ejemplo, la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) no reconoce como susceptible de aplicación industrial el objeto de reivindicaciones que se dirigen al uso médico de un compuesto, no obstante, pueden admitirse reivindicaciones que se dirigen a un compuesto conocido para uso médico por primera vez y la utilización de dicho compuesto para la fabricación de un fármaco para un uso médico nuevo.

La presente solicitud satisface el criterio mencionado en Artículo 33(4) PCT, en la medida en que el objeto de las reivindicaciones 1-3 y 6 se considera susceptible de aplicación industrial.

La presente invención se refiere a composiciones fungicidas sinérgicas que comprenden un compuesto de la fórmula (I) según reivindicación 1 y por lo menos otro, seleccionado de un grupo de 82 compuestos.

La reivindicación de prioridad parece válida. Sin embargo, hay que anotar que la combinación con benomyl goza exclusivamente de la fecha de prioridad más reciente. El documento D2 anotado bajo Punto VI se publicó entre ambas fechas de prioridad y, por consiguiente, puede tomarse en consideración en las fases nacionales/regionales para la evaluación de la novedad y de la actividad inventiva.

550

D1 es el estado de la tecnica mas próximo D1 describe fungicidas de una fórmula general que incluye la presente fórmula (I) y un ejemplo (24), que corresponde a esta Además, en D1 se sugiere que pueden emplearse simultáneamente otras sustancias activas, y que esto en muchos casos lleva a un efecto sinergetico En D1 se da una larga lista de dichas sustancias activas, que se superpone con el segundo componente segun la invención No obstante, en D1 no se especifica ni una mezcla con el Ejemplo 24 ni una indicación acerca de qué componentes de la mezcla exhiben efectivamente un efecto sinergetico

Por lo tanto, la presente solicitud satisface los criterios mencionados en Artículo 33(2)(3) PCT, porque el objeto de las reivindicaciones 1-6 es novedoso con respecto al estado de la técnica expuesto en el orden de ejecucion (Regla 64 1-64 3 PCT) y se basa en una actividad inventiva (Regla 65 1-65 2 PCT)

Punto VI
Ciertos documentos citados

Ciertos documentos publicados (Regla 70 10)

Solicitud No <u>Patente No.</u>	Fecha de Publicación <u>(día/mes/año)</u>	Fecha de Presentacion <u>(día/mes/año)</u>	Fecha de Prioridad (reivindicación válida) <u>(día/mes/año)</u>
WO 00/30440	02 06 2000	08 11 1999	20 11 1998 23 08 1999

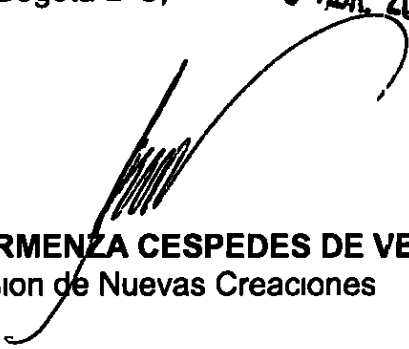
2020
Bogotá D C

Doctor(a)
EMILIO FERRERO
Apoderado(a)

REFERENCIA	Radicación N°	02-101977
	Solicitud internacional	PCT/EP01/04844
	Fecha inicio fase nacional	11/12/2002
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuacion	416
	Oficio N°	600
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia se envía el extracto de la solicitud a la oficina de comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la Decisión 486

Cumplase
Dado en Bogotá D C, 26 ABR 2004


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones