

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-43567- -5	FECHA: 2013-02-06 10:59:49
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 11-43567- -5
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 1926
 Folios: 7

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2009/62000				
Fecha de Presentación Internacional	16/09/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 53 a 99	08/Abril/2011
Reivindicaciones:	Folios 100 a 106	08/Abril/2011
Prioridad:	GB 0818482,2	08/Octubre/2008
	GB 0821370,4	21/Noviembre/2008
	GB 0821367,0	21/Noviembre/2008
	GB 0821368,8	21/Noviembre/2008

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

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.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capitulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Combinaciones pesticidas que contienen sulfoxaflor”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar combinaciones mejoradas para el crecimiento de las plantas, que presenten mejoras en las propiedades biológicas, sinérgicas y en especial en el control de plagas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición pesticida que comprende (I) un compuesto de fórmula (X) y (II) uno o más agentes de (A) a (G) debidamente definidos (FIs 54 – 56).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 47/40 // 51/00 // P 7/04.

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

El objeto de la reivindicación 16 no es patentable de acuerdo con el Art citado, puesto que hace referencia a un material de propagación de plantas.

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

El método de las reivindicaciones 11 – 15, corresponde al uso de la combinación, mencionada en la reivindicación 1 para controlar o prevenir el daño ocasionado por plagas en plantas. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar los ingredientes de la combinación” corresponde a la forma de usar la combinación, aunque en su preámbulo se reclame como método. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación es un uso.

Por lo tanto dicho procedimiento no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

6. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la expresión “pesticida” es muy general, ya que abarca una variedad de compuestos y se requiere que sea más específico de acuerdo con la materia reclamada, es decir de los componentes de manera general, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripción e ilustrado en los ejemplos puesto que en las realizaciones preferidas no se muestra emplear en las composiciones los ingredientes del componente (I) y (II), ni tampoco que dichas composiciones mejoren el desarrollo de la planta, por lo tanto no se evidencia la actividad pesticida, ni de mejora en el desarrollo de las plantas en todas las composiciones. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones que ha probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo.

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

La reivindicación 1 hace referencia a una composición pero no se menciona las proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los

componentes y sus proporciones en la reivindicación 1 que es la principal y contiene todas las características técnicas de la invención.

La reivindicaciones 1 no es clara porque la expresión, “uno o mas” no es precisa, y no delimitan de manera apropiada la invención porque se obtienen un número indefinido de composiciones pesticidas que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere eliminar este término del alcance del pliego reivindicatorio.

En la reivindicación 2 se menciona una relación en peso, de 100:1 a 1:100, lo cual abarca todas las posibilidades de proporción, por lo tanto es conveniente ser preciso con la proporción de interés.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El concepto común nuevo inventivo que plantea la solicitud corresponde al compuesto de formula X, ya que este compuesto se combina con uno o más compuestos del componente (II). Pero compuestos similares a los de fórmula (I) son conocidos en D1 o D2, además los compuestos del componente (II) son moléculas estructuralmente diferentes, por lo tanto no es posible reconocer un único concepto común nuevo e inventivo para la solicitud.

De tal manera se evidencian 7 grupos inventivos debido a las diferencias estructurales entre los compuestos que conforman el componte (II) de la composición.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales, teniendo en cuenta que el componente (I) es el compuesto de fórmula X y siempre está presente en cada uno de los grupos inventivos y los de fórmula (II) son:

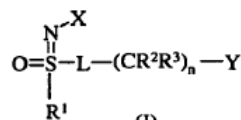
Grupo Inventivo	Componente (II)	Reivindicaciones
1°	(A) Azoxistrobina, trifloxistrobina, fluoxastrobina, ciproconazol, difenoconazol, tebuconazol, entre otros (FI 100)	1 – 10
2°	(B) Tiametoxam, clotianidina, imidacloprid, abamectina, fipronil, pimetrozina, entre otros (FI 100)	1 – 10
3°	(A) Harpina	1 – 10
4°	(B) la cepa I-1582 de <i>Bacillusfirmus</i>	1 – 10
5°	(C) formononetina, genisteina	1 – 10
6°	(D) un regulador del crecimiento de las plantas tal como paclobutrazol, trinexapac-etilo y las gibberelinas GA3, GA7 o una mezcla de los mismos	1 – 10
7°	(E) un activador de plantas tal como acibenzolar-S-metilo	1 – 10

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

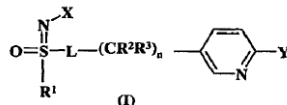
8. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad,Octubre 08 de 2008y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2007149134	“A method to control insects resistant to common insecticides”	27/Diciembre/2007
D2	WO2007095229	“Insecticidal n-substituted (6-haloalkylpyridin-3-yl)alkylsulfoximines”	23/Agosto/2007



El documento D1^[1] divulga que el compuesto de fórmula (I), donde los radicales están debidamente definidos, puede ser combinado con fungicidas tales como Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fludioxonil, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros e insecticidas, tales como Abamectina, fipronil, teflutrin, entre otros (Pág. 3, línea 13 a Pág. 4, línea 10; Págs. 40, 41 y 44 – 46).



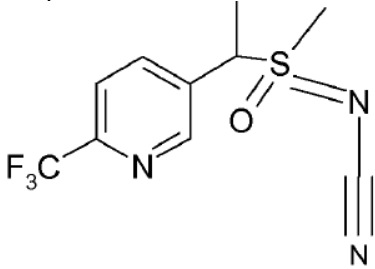
El documento D2^[2] divulga que el compuesto de fórmula (I), donde los radicales están debidamente definidos, puede ser combinado con fungicidas tales como Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fludioxonil, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros e insecticidas, tales como Abamectina, fipronil, teflutrin, entre otros (Págs. 2, 65 – 67).

9. Examen de Patentabilidad(Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La **reivindicación 1** consiste en una combinación que comprende (I) un compuesto de la fórmula (X) y (II) debidamente definido (Fl. 100).

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

Características esenciales	D1	D2
Combinación que comprende:	Combinación que comprende:	Combinación que comprende:
(I) Compuesto de fórmula X	Compuesto de fórmula (I)	
	$\begin{array}{c} \text{N}-\text{X} \\ \parallel \\ \text{O}=\text{S}-\text{L}-(\text{CR}^2\text{R}^3)_n-\text{Y} \\ \\ \text{R}^1 \end{array} \quad (\text{I})$	$\begin{array}{c} \text{N}-\text{X} \\ \parallel \\ \text{O}=\text{S}-\text{L}-(\text{CR}^2\text{R}^3)_n-\text{C}_6\text{H}_4-\text{Y} \\ \\ \text{R}^1 \end{array} \quad (\text{I})$
	X: CN, entre otros	X: CN, entre otros
	L: enlace sencillo, entre otros	L: enlace sencillo, entre otros
	R ¹ : metil	R ¹ : alquil C ₁ -C ₄
	R ² y R ³ : independientemente representa H, metil, entre otros	R ² y R ³ : independientemente representa H, metil, entre otros
	n: 1	n:1
	Y:6-haloalquil(C ₁ -C ₄)-3-il, entre otros	Y: haloalquil(C ₁ -C ₄)
(VII) Uno o más agentes seleccionados de	Algunos fungicidas e insecticidas que pueden ser empleados son:	Algunos fungicidas e insecticidas que pueden ser empleados son:
(A) Azoxistrobina, trifloxistrobina, ipconazol, fludioxonil, entre otros	Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fludioxonil, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros	Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros
(B) Tiametoxam, clotianidina, imidacloprid, fipronil, tiodicarb, entre otros	Abamectina, fipronil, teflutrin, entre otros	Lambda-cihalotrina, teflutrin, fipronil, entre otros

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1 o D2 de manera independiente, se concluye que

¹URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071227&CC=WO&NR=2007149134A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071227&CC=WO&NR=2007149134A1&KC=A1

²URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070823&CC=WO&NR=2007095229A2&KC=A2)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070823&CC=WO&NR=2007095229A2&KC=A2

la combinación descrita en la reivindicación 1, ya era conocida en el estado de la técnica como se evidencia de forma independiente con las anterioridades encontradas.

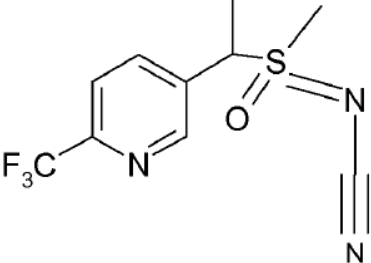
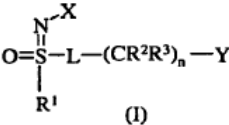
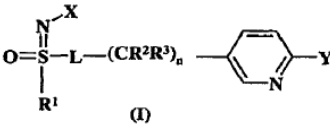
En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado deforma independiente en cualquiera de los documentos D1.

La reivindicación dependiente 10 no menciona alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que esnueva.

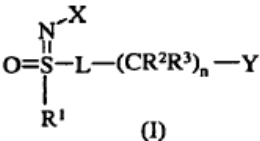
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La **reivindicación 2** consiste en una combinación de acuerdo a la reivindicación 1 en la cual la relación en masa de dos ingredientes es de 100:1 a 1:100.

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

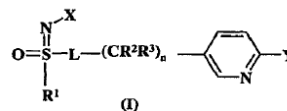
Características esenciales	D1	D2
Combinación que comprende:	Combinación que comprende:	Combinación que comprende:
(J) Compuesto de fórmula X 	Compuesto de fórmula (I) 	
	X: CN, entre otros	X: CN, entre otros
	L: enlace sencillo, entre otros	L: enlace sencillo, entre otros
	R ¹ : metil	R ¹ : alquil C ₁ -C ₄
	R ² y R ³ : independientemente reprsenta H, metil, entre otros	R ² y R ³ : independientemente reprsenta H, metil, entre otros
	n: 1	n:1
	Y:6-haloalquil(C ₁ -C ₄)-3-il, entre otros	Y: haloalquil(C ₁ -C ₄)
(XIV) Uno o más agentes seleccionados de	Algunos fungicidas e insecticidas que pueden ser empleados son:	Algunos fungicidas e insecticidas que pueden ser empleados son:
(C) Azoxistrobina, trifloxistrobina, ipconazol, fludioxonil, entre otros	Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fludioxonil, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros	Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros
(D)Tiametoxam, clotianidina, imidacloprid, fipronil, tiodicarb, entre otros	Abamectina, fipronil, teflutrin, entre otros	Lambda-cihalotrina, teflutrin, fipronil, entre otros
Relación en masa de dos ingredientes de 100:1 a 1:100.	No se menciona	No se menciona

Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1 y 2 los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica más cercano a la invención, definida en el reivindicación 2, porque:



El documento D1 divulga que el compuesto de fórmula (I) , donde X es CN, entre otros; L es un enlace sencillo, entre otros, R¹ es metil; R² y R³ representan independientemente uno del otro H, metil, entre otros; n es 1; Y es 6-haloalquil(C₁-C₄)-3-il, entre otros (Pág. 3, línea 13 a Pág. 4, línea 10), puede ser combinado con fungicidas tales como Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fludioxonil, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros(Págs. 44 a 46) e insecticidas, tales como

Abamectina, fipronil, teflutrin, entre otros (Págs. 40 y 41).



El documento D2 divulga que el compuesto de fórmula (I), donde X es CN, entre otros; L es un enlace sencillo, entre otros; R1 es alquil C1-C4; R2 y R3: independientemente representa H, metil, entre otros; n es 1; Y es haloalquil(C1-C4) (Pág. 2), puede ser combinado con fungicidas tales como Azoxistrobina, ciproconazol, difenoconazol, fludioxonil, fluoxastrobin, ipconazol, miclobutanil, entre otros e insecticidas, tales como Abamectina, fipronil, teflutrin, entre otros (Págs. 65 – 67).

Como se evidencia en la tabla comparativa anteriormente presentada, las composiciones de la solicitud bajo estudio corresponden a una selección del componente (I) a partir de los compuestos de fórmula (I) revelados en los documentos D1y D2 y a pesticidas del componente (II), de igual forma divulgados en el documento D1 y D2.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y la composición del documento D1 consiste en que no se especifica que la relación en masa que deben tener los componentes de la composición.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y la composición del documento D2 consiste en que no se especifica que la relación en masa que deben tener los componentes de la composición.

El efecto que lograría definir las proporciones de los componentes, diferencias antes mencionadas en la composición de la reivindicación 2, en cuanto a sus mejoradas propiedades, tales como su efecto pesticida y mejorar el desarrollo de la planta, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dichas diferencias en definir una proporción tan amplia, otorgan al combinación ahora reivindicado una ventaja técnica sobre las composiciones ya conocidos en la anterioridad D1 o D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa al combinación conocida según D1o D2 para que sean mejoradas sus propiedades, tales como su efecto pesticida y mejorar el desarrollo de la planta.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia la combinación descrita en la reivindicación 2 de la presente invención a partir de las enseñanzas del documento D1 o D2 toda vez que las diferencias se limitan a definir una amplia proporción que abarca todas las posibilidades, entre los componentes (I) y (II) para lograr unas mejoradas propiedades agrícolas.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 3 – 9 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 2 – 9 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007149134	1 y 10 / 2 – 9	Novedad / nivel inventivo
D2	WO2007095229	1 y 10 / 2 – 9	Novedad / 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 2013-02-12

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo