

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-161346- -4	FECHA: 2013-05-16 13:20:40
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 11-161346- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 8826
 Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2010/059052				
Fecha de Presentación Internacional	21/05/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N°11-161346-00000-0000	24/Noviembre/2011
Reivindicaciones:	Rad. N°11-161346-00000-0000	24/Noviembre/2011
Prioridad:	JP2009-125900	25/Mayo/2009

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: “Composición y método para controlar enfermedades de plantas”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar composiciones para el control de enfermedades de plantas, que presenten una excelente eficacia.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que tiene como ingredientes activos ácido 4-oxo-4-[(2-feniletil)amino]-butírico y un inhibidor ajeno a quinona, donde este último está debidamente definido (Rad. N°11-161346-00000-0000, Pág. 1 – 2) para el control de las enfermedades de la planta.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 37/30 // 43/88 // 47/24 // 37/36 // 37/50 // 43/40 // 43/54 // C 1/06 // 1/08 // G 13/00.

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

El objeto de la reivindicaciones 4 y 5 no es patentable, puesto que la solicitud menciona las semillas y un tratamiento para las mismas y las semillas hacen parte de lo señalado como plantas en el Art citado.

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

El uso de la reivindicación 7 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

El método de la reivindicación 6 corresponde al uso de la composición, mencionado en la reivindicación 1 para controlar enfermedades de plantas. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar cantidades efectivas de ácido 4-oxo-4-[2-feniletilamino]-butirico y un inhibidor” corresponde a la forma de usar la composición, 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 método no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

6. De la Solicitud de Patente

Título

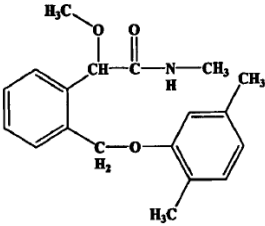
El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el método es un uso y no es patentable, además porque no se mencionan los ingredientes de manera general que componen la composición.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 – 3 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas sólo hace referencia aparentemente a la preparación y actividad de las composiciones mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todas las posibles composiciones, ya que todas las posibles composiciones reivindicadas serían una generalización de carácter especulativo. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de composiciones que ha sido mezclado y probado, es decir, que se encuentran

debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de las composiciones soportadas

Componente	Soporte de los ejemplos presentados
Inhibidor ajeno a quinona	Ácido 4-oxo-4-[2-feniletilamino]-butirico
	azoxistrobina
	 Compuesto (1b)
	piraclostrobina
	trifloxistrobina
	Kresoxim-metilo
	piribencarb

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 no es clara porque al tratarse de una composición está debería definirse en términos de sus componentes y proporciones y en la reivindicación 1 no se está mencionando en que proporciones deben ir cada uno de los componentes de cada una de las composiciones objeto de invención. Se sugiere incluir las proporciones de cada componente, porque las proporciones son indispensables cuando se busca un efecto sinérgico en una combinación de componentes en una composición.

En la reivindicación 2 se mencionan cuales puedes ser los compuestos inhibidores ajenos a quinona pero estos hacen parte fundamental de las características esenciales de la composición por lo tanto deben mencionarse en la reivindicación 1 que es la independiente y contiene todas las características esenciales de la composición.

La reivindicación 2 no es clara porque la expresión, “por lo menos un” no es precisa, y no delimitan de manera apropiada la invención porque se obtienen un número indefinido de composiciones herbicidas que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere eliminar estos términos del alcance del pliego reivindicatorio.

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, Mayo 25 de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	US2009111698	“Enhancement of Plant Growth”	30/abril/2009
D2	Bartlett Dave, et Al, Pest Management Science, 58, 649 - 662	“Review:The strobilurin fungicides”	2002

El documento D1^[1] divulga una combinación que comprende: (PESA) ácido succinámico N-(2-feniletíl) y un compuesto de los neonicotinoides es empleada para el tratamiento de semillas o raíces, principalmente para el control de plagas en los cultivos. Esta combinación puede ser empleada en una proporción en peso de PESA a los neonicotinoides de 1:40 a 1:1. (Pág. 1, Párrs. [0001] - [0007]; Pág. 2, Párrs. [0025] - [0026])Pág. 2, Párr. [0015]).

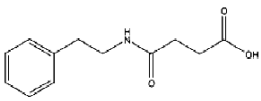
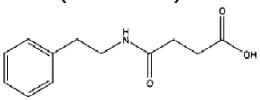
El documento D2^[2] divulga que los fungicidas estrobilurina tales como fenamidona y famoxadona, pertenecen a una familia de fungicidas que inhiben la respiración mitocondrial en el sitio Qo del citocromo b (Qo1). Además que estos fungicidas muestran un amplio espectro de actividad y una actividad contra los *Phylum Ascomycota* a la que *Fusarium spp.* Pertenece.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

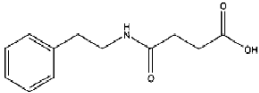
La **reivindicación 1** consiste en una composición para el control de enfermedades de plantas debidamente definida (Rad. N°11-161346-00000-0000, Pág. 32).

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

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende: Ácido 4-oxo-4-[2-feniletilamino]-butírico 	Combinación que comprende: (PESA) ácido succinámico N-(2-feniletíl) 	No se menciona
Inhibidor ajeno a quinona	Compuesto de los neonicotinoides	Compuestos de estrobilurina

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga combinación que comprende: (PESA) ácido succinámico N-(2-feniletíl) y un compuesto de los neonicotinoides es empleada para el tratamiento de semillas o raíces, principalmente para el control de plagas en los cultivos (Pág. 1, Párrs. [0001] - [0007]; Pág. 2, Párrs. [0025] - [0026]). Esta combinación puede ser empleada en una proporción en peso de PESA a los neonicotinoides de 1:40 a 1:1 (Pág. 2, Párr. [0015]).

Además es conocido en el estado del arte que los derivaos de ácido succinámico, tal

como el PESA  son efectivos promotores de plantas³.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición del documento D1 consiste en el segundo componente que es un inhibidor ajeno a quinona, mientras que en D1 es un compuesto de los neonicotinoides.

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=20090430&CC=US&NR=2009111698A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090430&CC=US&NR=2009111698A1&KC=A1

²Págs. 650, 655 – 657

³ Itagaki Mihoko et Al. Biological activities and structure-activity relationship of substitution compounds of N-[2-(3-indolyl)ethyl]succinamic acid and N-[2-(1-naphthyl)ethyl]succinamic acid, derived from a new category of root-promoting substances, N-(phenethyl) succinamic acid analogs Plant and soil, 255, 67 – 75 (2003)

El efecto que lograría la diferencia del segundo componente, en cuanto al control de enfermedades, antes mencionada en la composición de la reivindicación 1, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que dicha diferencia de una estrobilurina o un neonicotinoide, otorgan a la composición ahora reivindicada una ventaja técnica sobre las composiciones ya conocidas en la anterioridad D1, puesto que la composición de D1 también es empleada en el tratamiento de semillas para el control de plagas en los cultivos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa a las composiciones conocidas según D1 para que sean más eficientes en el control de enfermedades de plantas.

Sin embargo ya es conocido en D2 que los fungicidas estrobilurina tales como fenamidona y famoxadona, esta familia de fungicidas inhiben la respiración mitocondrial en el sitio Qo del citocromo b (Qo1) (Pág. 650). Además que estos fungicidas muestran un amplio espectro de actividad y una actividad contra los *Phylum Ascomycota* a la que *Fusarium spp.* pertenece (Págs. 655 – 657).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia la composición descrita en la reivindicación 1 de la presente invención a partir de las enseñanzas del documento D1, en cuanto a combinar el PESA con otros componentes activos, lo conocido en el estado del arte de la utilidad del PESA, junto con lo mencionado en D2 en cuanto a la forma de acción y actividad de las estrobilurinas para lograr un sinergismo y una mayor eficacia en el control de enfermedades plantas y llegar así al objeto de la invención de la reivindicación 1.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 3 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 3 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2009111698	1 – 3	Nivel inventivo
D2	Bartlett Dave, et Al, Pest Management Science, 58, 649 - 662	1 – 3	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 2013-05-21

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza