

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-143131- -3	FECHA: 2013-07-31 12:31:20
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
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)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Asunto: Radicación: 12-143131- -3
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 14075
 Folios: 7

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/EP2011/051511				
Fecha de Presentación Internacional	03/02/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción: Rad 12-143131-00000-0000 23/agosto/2012
Reivindicaciones: Rad 12-143131-00000-0000 23/agosto/2012

2. Análisis de la Prioridad

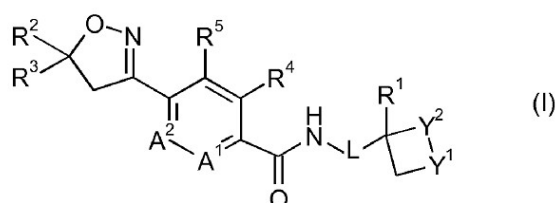
Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo 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. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa que cubre 6 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiará el capitulo reivindicatorio completo.

Título de la solicitud: Mezclas pesticidas que contienen derivados de isoxazolina y un agente biológico insecticidas o nematicida. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una mezcla pesticida que comprende un componente A y un componente B, donde el componente A es un compuesto de formula (I) y el componente B es otro ingrediente activo conocido.



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar mezclas pesticidas que comprendan el compuesto de fórmula (I) y que muestran sinergismo. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una mezcla pesticida que comprende un componente A y un componente B, donde el componente A es un compuesto de formula (I) y el componente B es otro ingrediente activo conocido.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/80, A01P 5/00.

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

El objeto de la reivindicación 15 no es patentable de acuerdo con el literal c) del Art 20 de la Decisión 486.

La reivindicación 15 hace referencia a una semilla que ha sido tratada con la mezcla de interés, sin embargo, es un material vegetal natural que no ha sido alterado y que esta excepto de protección por patente de invención. Sírvase suprimir dicha reivindicación.

5. De la solicitud de Patente

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda a la solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se está reclamando, pero definitivamente el alcance de la misma va mucho más allá de aquella materia que se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia dado que los ensayos de actividad se realizaron utilizando mezclas específicas en proporciones específicas, lo cual se aleja bastante de la generalidad reclamada y es insuficiente para suponer que todo el alcance reclamado tenga el mismo comportamiento. El solicitante debe limitar el alcance del capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto, la descripción no cumplió con el requisito de claridad y divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio no sólo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión sino que además es una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción. Son tantas las posibles estructuras para el derivado de fórmula (I) y tantos los fungicidas con que se pueden combinar, que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones; es más, la descripción sólo presentó ensayos que demuestran actividad mejorada para combinaciones particulares en proporciones muy definidas, así que la generalidad presentada en el capítulo reivindicatorio se aleja bastante de dicha especificidad. El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentran enteramente soportadas en la descripción, sírvase limitar el alcance de la invención.

Se llama la atención de la solicitante frente a que algunas de mezclas ensayadas no son sinérgicas, o incluso solo se observa un sinergismo en una proporción definida para una mezcla en particular. Lo anterior deja claro que el eventual sinergismo no se puede extrapolar a la generalidad reclamada.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión, claridad y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

6. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional es 25 de febrero de 2010 se realizó la búsqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuación que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2009080250	Insecticidal compounds	2-julio/2009

El solicitante podrá consultar el documento citado en la siguiente dirección URL:

D1:<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

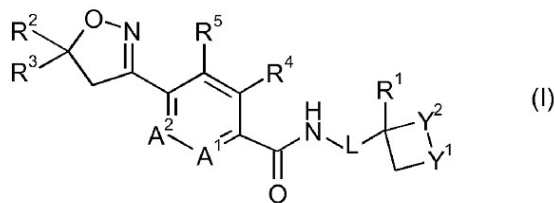
[CC=WO&NR=2009080250A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20090702&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2009080250A2&KC=A2&FT=D&ND=4&date=20090702&DB=EPODOC&locale=en_EP)

El documento D1 divulga derivados de quinolina de formulas (Ia) y (Ib) que tienen actividad fungicida.

7. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

La reivindicación 1 divulga una mezcla pesticida que comprende un componente A y un componente B, donde el componente A es un compuesto de fórmula (I) y el componente B es otro ingrediente activo conocido.



Ver folios 34 a 36 del radicado12-143131-00000-0000.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el estado de la técnica.

Características esenciales	D1 reivindicación 1, páginas 38-42
Mezcla pesticida	Composición pesticida
Componente A (I)	(I)
Componente B Compuestos seleccionados entre los grupos a) a z) Ver folios 24 a 26 del radicado12-143131-00000-0000.	Uno o más ingredientes activos adicionales

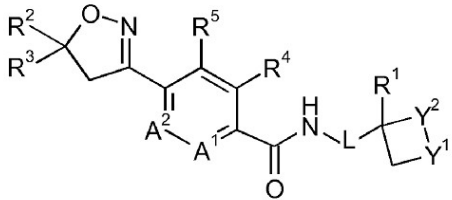
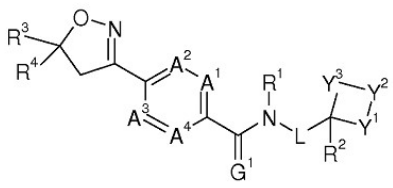
Las características esenciales de la mezcla pesticida de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual ya había dado a conocer composiciones pesticidas que comprenden el mismo derivado de isoxazolina de fórmula (I), en mezcla con otro ingrediente activo conocido. El documento D1 divulga los mismos ingredientes activos conocidos que los mencionados en los grupos a) a z) de esta solicitud. En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-9 no mencionan alguna característica que haga nueva a la mezcla pesticida de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (artículo18 D486)

La reivindicación 10 presenta una mezcla pesticida de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde el compuesto B es un compuesto seleccionado del grupo constituido por abamectina, clorpirifos, ciantraniliprol, emamectina, lambda-cihalotrina, pimetrozina, espirotetratmat, tiamethoxam, clotianidina, imidacloprid, clorantraniliprol, flonicamid, sulfoxaflor, lufenerón, diafentiurón, flubendiamida, teflutrina y fipronil.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 10, y las reveladas en el estado de la técnica.

Características esenciales	D1 reivindicación 1, páginas 38-42
Mezcla pesticida	Composición pesticida
Componente A  (I)	 (II)
Componente B seleccionado del grupo constituido por abamectina, clorpirifos, ciantraniliprol, emamectina, lambda-cihalotrina, pimetrozina, espirotettratmat, tiamethoxam, clotianidina, imidacloprid, clorantraniliprol, flonicamid, sulfoxaflor, lufenerón, diafentiurón, flubendiamida, teflutrina y fipronil.	otro pesticida seleccionado de abamectina, clorpirifos, ciantraniliprol, emamectina, lambda-cihalotrina, pimetrozina, espirotettratmat, tiamethoxam, clotianidina, imidacloprid, clorantraniliprol, flonicamid, sulfoxaflor, flubendiamida, teflutrina.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 10 porque divulga los mismos derivados pesticidas de isoxazolina, y hace referencia a combinaciones con otros pesticidas conocidos en el arte (los mismos considerados en esta solicitud), que al ser combinados pueden mostrar sinergismo o ampliar el espectro de acción.

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicación 10 radica en que la anterioridad D1 no ejemplifica una mezcla o combinación sinérgica en particular que incluya alguno de los 18 pesticidas de la reivindicación 10.

El efecto que se logra al combinar mezclas particulares entre derivados de isoxazolina y otro compuesto pesticida conocido es que se mejora la actividad en algunos casos.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo obtener mezclas pesticidas sinérgicas que incluyan un pesticida de isoxazolina y otro pesticida conocido?

Sin embargo, el mismo documento D1 ya había sugerido que los derivados de isoxazolina podrían ser mezclados con derivados pesticidas conocidos y se podría encontrar un espectro de acción más amplio e incluso sinergismo.

Por lo tanto, la persona del oficio medianamente versada en al materia tiene toda la información suficiente, a partir de las enseñanzas de D1, para plantear combinaciones entre derivados de isoxazolina y otro pesticida conocido como cualquiera de los 18 compuestos de la reivindicación 10, con la plena expectativa de éxito de encontrar una actividad mejorada y un espectro de acción mas amplio. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de la reivindicación 10 y la materia de las reivindicaciones 11

a 13, se deriva de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningún efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel inventivo.

Ahora bien, el método de tratamiento de la reivindicación 14 y el método de tratamiento de la reivindicación 16, tampoco son inventivos no sólo porque la mezcla que se aplica no es inventiva, sino porque el método como tal tampoco lo es. El mismo documento D1 (paginas 32-33, reivindicación 17) hace referencia a un método de tratamiento para el control pesticida que comprende la aplicación del derivado de isoxazolina en una formulación determinada. El documento indica que la aplicación puede ser a la plaga, a una planta susceptible de ser atacada o a sus semillas.

Esta Oficina aclara a la solicitante que el eventual sinergismo observado solo se evidencia para algunas mezclas en particular. Por ejemplo, las mezclas con el pesticida lambda-cihalotrina, sólo presentan sinergismo en una proporción específica, las demás proporciones no muestran ninguna mejora en actividad (ver tablas 13, 21 y 29). Incluso se podría pensar que el pequeño incremento en actividad ni siquiera es significativo debido a que ninguno de los estudios presentados tiene un tratamiento estadístico de datos; este comportamiento se repite en muchas de las mezclas ensayadas, por lo tanto es claro que los estudios presentados son insuficientes para la materia que se está reclamando.

Otro aspecto a considerar es que el sinergismo observado para algunas combinaciones en particular, no representa un efecto técnico inesperado o sorprendente que se entienda como un salto cualitativo en la técnica debido a que la actividad mejorada o sinergismo al combinar dos ingredientes activos conocidos es un comportamiento esperado y ampliamente documentado¹.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2009080250	1-10 11-14 y 16	Novedad Nivel Inventivo

¹ Prediction of synergistic multi-compound mixturesA generalized Colby Approach, **H. Soller, A. Wedemeier**, *Crop Protection* 42 (2012) 180-185

Synergistic Interaction of Fungicides in Mixtures. **Ulrich Gisi**. *Agrobiological Research Station*, 1996

Synergistic interactions of fungicides with different modes of action, **U.Gisi,H.Binder, E.Rimbach** *Agrobiological Research Station, Trans.Br.mycol.Soc.*85(2), 299-306(1985)

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 2013-08-06

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer