

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
 Bogotá D.C.,

Abogado
 Álvaro Correa Ordoñez
office.bogota@bakermckenzie.com; alvaro.correa@bakermckenzie.com

ASUNTO	Radicación	09 009918 A
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	5 - - 196 10
	Folios	10

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☐	Cap. I	☐ Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/EP2007/056796
 Fecha de Presentación Internacional 05/Julio/2007

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 4 a 53	10/Septiembre/2012
Reivindicaciones:	Folios 54 a 57	10/Septiembre/2012
Prioridad:	EP 06356084.1	06/Julio/2006

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. Presentación de Solicitudes Fraccionarias (Art 36 D 486)

Se aceptan para examen las solicitudes fraccionarias presentadas e identificadas como 09 009918-A, 09 009918-B, porque no implican ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial.

4. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Composición pesticida que comprende un derivado de piridiletibenzamida, un compuesto insecticida de los cloronicotinilos/neonicotinoides y un compuesto insecticida capaz de inhibir la síntesis de ergosterol o inhibidos de la respiración CIII".

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar mezclas pesticidas que muestren un mayor alcance de actividad y un efecto sinérgico

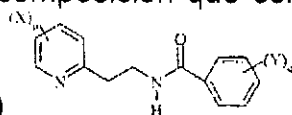
Expediente 09 009 918A 1er Art 45

ser parte fundamental de la composición se sugiere colocarlo dentro de los componentes de la reivindicación 1, que es la reivindicación independiente y contiene todas las características esenciales de la invención.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

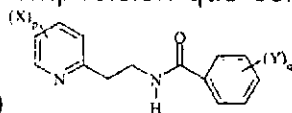
Esta oficina encuentra nueve Grupos Inventivos "a priori" los cuales están definidos por las siguientes características **esenciales**:

Grupo 1º: composición que comprende a) un derivado de piridiletilbenzamida de



formula (I) ; b) compuesto insecticida del grupo de los cloronicotinilos/neonicotinoides: acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, entre otros y c) otro compuesto fungicida que puede ser un compuesto capaz de inhibir la biosíntesis de ergosterol: ipconazol, protioconazol, tebuconazol, triadimenol, entre otros (reivindicaciones 1 – 3).

Grupo 2º: composición que comprende a) un derivado de piridiletilbenzamida de



formula (I) ; b) compuesto insecticida del grupo de los cloronicotinilos/neonicotinoides: acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, entre otros y c) otro compuesto fungicida que puede ser un compuesto capaz de inhibir la respiración como inhibidor de la respiración CIII: ipconazol, protioconazol, tebuconazol, triadimeamisolbrom, azoxistrobin, ciazofamid, entre otros (reivindicaciones 1 – 3).

Por lo tanto los anteriores grupos inventivos serían otra solución al problema técnico planteado, puesto que se trata de una composición de tres componentes, donde el componente a) y b), compuestos que pertenecen a la misma familia y es el componente c) el que presenta diferencias estructurales.

Por todo lo anteriormente mencionado la presente solicitud no tiene unidad de invención.

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

7. Determinación del Estado de la Técnica

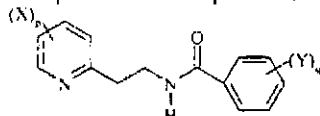
El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Julio 06 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2005077901	Fungicidal composition comprising a pyridylethylbenzamide derivative and a compound capable of inhibiting the transport of electrons of the respiratory chain in phytopathogenic fungal organisms	25/Agosto/2005
D2	WO2005077183	Fungicidal composition comprising a	25/Agosto/2005

		pyridylethylbenzamide derivative and a compound capable of inhibiting the ergosterol biosynthesis	
D3	US2006014808	Novel anthranilamide insecticides	19/Enero/2006

D1

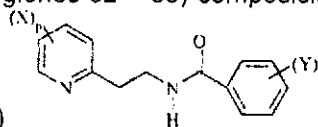
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050825&CC=WO&NR=2005077901A1&KC=A1 divulga (página 1, renglones 25 -31 a página 2, renglones 1 - 6; página 2, renglones 20 - 26; página 4, renglones 10 - 11, 15 - 23 y 25 - 35; página 5, renglones 1 - 5 y 9 - 35; página 6, renglones 18 - 22) una composición que comprende (a) un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I)



, donde p, q, X, Y, están definidos y sus N-óxidos; (b) puede ser, un compuesto capaz de inhibir NADH deshidrogenasa conocido como complejo inhibidor I, un compuesto capaz de inhibir la deshidrogenasa succinato conocido como complejo inhibidor II y un compuesto capaz de inhibir la ubiquinol mitocondrial: oxireductasa ferricitocromo - c conocido como complejo inhibidor III. Además puede comprender al menos otro ingrediente activo (c) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre otros.

D2

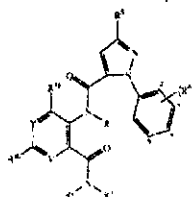
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050825&CC=WO&NR=2005077183A1&KC=A1 divulga (página 1, renglones 22 - 31 a página 2, renglones 1 - 4; página 3, renglones 23 - 25 a página 4, renglones 1 - 10 y renglones 19 - 36; página 5, renglones 32 - 36) composición que comprende



(a) un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I), donde p, q, X, Y, están definidos y sus N-óxidos; (b) puede ser, un compuesto capaz de inhibir la biosíntesis del ergosterol tal como derivado de triazol (ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol), derivados de imidazol, derivados de morfonila, entre otros. Además comprende al menos otro ingrediente activo (c) azoxistrobin, boscalid, carboxin, ditianon, fentin, entre otros.

D3

[http://www.patentlens.net/patentlens/patents.html?patnums=US_2006_0014808_A1&language=en&query=\(US2006014808%20in%20publication_number\)&stemming=true&returnTo=quick.html%3Fquery%3DUS2006014808%26stemming%3Dtrue%26collections%3DUS_B%2CEP_B%2CAU_B%2CUS_A%2CWO_A%2CAU_A%26language%3Den%26pageLength%3D10](http://www.patentlens.net/patentlens/patents.html?patnums=US_2006_0014808_A1&language=en&query=(US2006014808%20in%20publication_number)&stemming=true&returnTo=quick.html%3Fquery%3DUS2006014808%26stemming%3Dtrue%26collections%3DUS_B%2CEP_B%2CAU_B%2CUS_A%2CWO_A%2CAU_A%26language%3Den%26pageLength%3D10) divulga (página 1, párrafos [0001] y [0004]; página 51, párrafo [0148], reivindicación 8) una composición insecticida

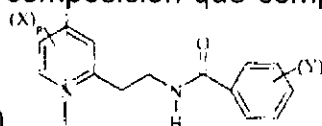


que comprende una amida heterocíclica de fórmula I (I) que se puede combinar con uno o varios compuestos seleccionados de clotianidina, ipconazol, protioconazol, entre otros.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

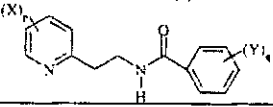
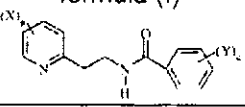
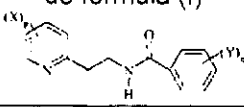
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición que comprende a) un derivado



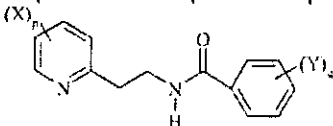
de piridiletilbenzamida de fórmula (I), donde X, Y, p y q están definidos, b) se elige entre el grupo compuesto por acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, entre otros y c) ipconazol, protioconazol, tebuconazol, triadimenol (ver folios 54 - 55)

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

Características esenciales	D1	D2	D3
Una composición	Una composición	Una composición	Una composición
a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I) 	a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I) 	a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I) 	No se menciona
p: 1, 2, 3 ó 4	p: 1, 2, 3 ó 4	p: 1, 2, 3 ó 4	
q: 1, 2, 3, 4 ó 5	q: 1, 2, 3, 4 ó 5	q: 1, 2, 3, 4 ó 5	
X: independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo	X: independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo	X: independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo	
Y: independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros	Y: independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros	Y: independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros	
b1) cloronicotinilos/neonicotinoides que incluyen acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, entre otros	b) compuestos seleccionados de diflumetorin, flutolanil, boscalid, fenamidona, trifloxistrobin, entre otros	c) azoxistrobin, boscalid, carboxin, ditianon, fentin, entre otros	clotianidia
C9) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre otros	c) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre otros	b) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre otros	ipconazol, protioconazol, entre otros
Proporción a/b de desde 1:0,001: a 1:1000:1000	entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso	proporción entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso	No se menciona

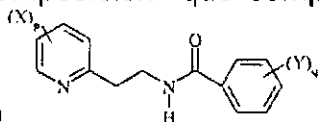
Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1º, los documentos del estado de la técnica cercanos a la invención corresponden a D1, D2 y D3 porque:

D1 una composición que comprende (a) un derivado de piridiletilbenzamida de

fórmula (I) , donde p es 1, 2, 3 ó 4; q es 1, 2, 3, 4 ó 5; cada X es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo; cada Y es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros y sus N-óxidos (página 1, renglones 25 -31 a página 2, renglones 1 – 6); (b) puede ser, un compuesto capaz de inhibir NADH deshidrogenasa conocido como complejo inhibidor I (diflumetorin), un compuesto capaz de inhibir la deshidrogenasa succinato conocido como complejo inhibidor II (boscalid, flutolanil, fenfuram, entre otros) y un compuesto capaz de inhibir la ubiquinol mitocondrial: oxireductasa ferricitocromo – c conocido como complejo inhibidor III (derivados de estrobilurina) (página 2, renglones 20 – 26; pagina 4, renglones 10 – 11, 15 – 23 y 25 – 35). Además comprende al menos otro ingrediente activo (c) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre

otros (pagina 5, renglones 9 – 35). Donde la proporción entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso (pagina 6, renglones 18 – 22)

D2 una composición que comprende (a) un derivado de piridiletilbenzamida de



fórmula (I), donde p es 1, 2, 3 ó 4; q es 1, 2, 3, 4 ó 5; cada X es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo; cada Y es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo, alqueno, haloalquilo, entre otros y sus N-óxidos (pagina 1, renglones 22 -31 a pagina 2, renglones 1 – 4); (b) puede ser, un compuesto capaz de inhibir la biosíntesis del ergosterol tal como derivado de triazol (ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol), derivados de imidazol, derivados de morfonila, entre otros (pagina 3, renglones 23 – 25 a pagina 4, renglones 1 – 10). Además comprende al menos otro ingrediente activo (c) azoxistrobin, boscalid, carboxin, ditianon, fentin, entre otros (pagina 4, renglones 19 – 36). Donde la proporción entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso (pagina 5, renglones 32 – 36)

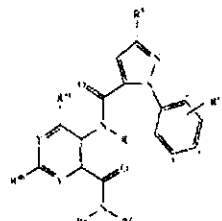
La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 11 y la composición de D1 consiste en el componente b) que clotianidina, mientras que en D1 es seleccionado entre compuestos seleccionados de diflometorin, flutolanil, boscalid, fenamidona, trifloxistrobin, entre otros.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 11 y la composición de D2 consiste en el componente b) que clotianidina, mientras que en D2 es seleccionado entre compuestos seleccionados de azoxistrobin, boscalid, carboxin, ditianon, fentin, entre otros.

No existe evidencia que las diferencias de compuestos entre los pertenecientes al componente b) mencionados en D1 o en D2 y la clotianidina mencionada en la reivindicación 11 introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejora en el alcance de actividad y en un efecto sinérgico fungicida o insecticida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una alternativa a las composiciones conocidas según D1 o D2 para tener un mayor alcance de actividad y en un efecto sinérgico fungicida o insecticida.

Sin embargo, mezclar clotianidina con protioconazol, ipconazol, entre otros, y otro compuesto es divulgado en D3, el cual enseña una composición insecticida que



comprende una amida heterocíclica de formula I (pagina 1, párrafos [0001] y [0004]) que se puede combinar con uno o varios compuestos seleccionados de clotianidina, ipconazol, protioconazol, entre otros (pagina 51, párrafo [0148])

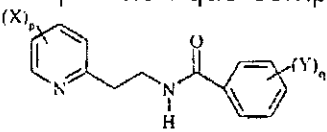
En consecuencia, el experto en la materia, incluirá el hecho de que es conocido mezclar clotianidina con protioconazol, entre otros en las composiciones de D1 o D2 ya que también presentan actividad fungicida y un efecto sinérgico, y llegar así

al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

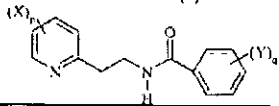
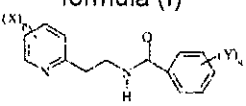
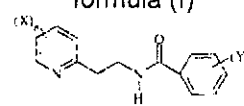
Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

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

La **reivindicación 4** consiste en una composición que comprende a) un derivado

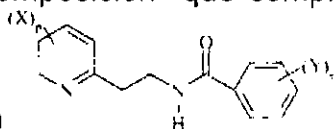
de piridiletilbenzamida de fórmula (I) , donde X, Y, p y q están definidos, b) se elige entre el grupo compuesto por acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, entre otros y c9) ipconazol, protioconazol, tebuconazol, triadimenol y un soporte agrícolamente aceptable (ver folios 54 – 55 y 57)

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

Características esenciales	D1	D2	D3
Una composición	Una composición	Una composición	Una composición
a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I)	a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I)	a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I)	No se menciona
			
p: 1,2,3 ó 4	p: 1,2,3 ó 4	p: 1,2,3 ó 4	
q: 1,2,3,4 ó 5	q: 1,2,3,4 ó 5	q: 1,2,3,4 ó 5	
X:independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo	X:independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo	X:independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo	
Y:independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros	Y:independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros	Y:independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros	
b1) cloronicotinilos/neonico tinoides que incluyen acetamiprid, clotianidina, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, entre otros	b) compuestos seleccionados de diflumetorin, flutolanil, boscalid, fenamidona, trifloxistrobin, entre otros	c)azoxistrobin, boscalid, carboxin, ditianon, fentin, entre otros	clotianidia
C9) ipconazol triadimenol protioconazol tebuconazol, entre otros	c) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre otros	b) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre otros	ipconazol, protioconazol, entre otros
Proporción a/b de desde 1:0,001: a 1:1000:1000	entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso	proporción entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso	No se menciona
Además un soporte agrícolamente aceptable	soporte agrícolamente aceptable	soporte agrícolamente aceptable	Componentes adicionales

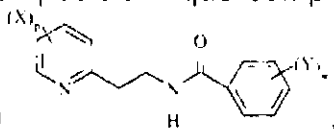
Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1º los documentos del estado de la técnica cercanos a la invención corresponden a D1, D2 y D3 porque:

D1 una composición que comprende (a) un derivado de piridiletilbenzamida de



fórmula (I), donde p es 1, 2, 3 ó 4; q es 1, 2, 3, 4 ó 5; cada X es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo; cada Y es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros y sus N-óxidos (página 1, renglones 25 -31 a página 2, renglones 1 - 6); (b) puede ser, un compuesto capaz de inhibir NADH deshidrogenasa conocido como complejo inhibidor I (diflumentorin), un compuesto capaz de inhibir la deshidrogenasa succinato conocido como complejo inhibidor II (boscalid, flutolanil, fenfuram, entre otros) y un compuesto capaz de inhibir la ubiquinol mitocondrial: oxireductasa ferricitocromo - c conocido como complejo inhibidor III (derivados de estrobilurina) (página 2, renglones 20 - 26; página 4, renglones 10 - 11, 15 - 23 y 25 - 35). Además comprende al menos otro ingrediente activo (c) ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol, entre otros (página 5, renglones 9 - 35). Donde la proporción entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso (página 6, renglones 18 - 22). Además puede contener un soporte agrícolamente aceptable, que puede ser solido o liquido e incluye resinas, sílica, alcoholes, arcilla, tensioactivos, tales como derivados de taurina, alquilfenoles, entre otros (página 8, renglones 1 - 26).

D2 una composición que comprende (a) un derivado de piridiletilbenzamida de



fórmula (I), donde p es 1, 2, 3 ó 4; q es 1, 2, 3, 4 ó 5; cada X es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo o haloalquilo; cada Y es escogido independientemente de los otros halógeno, alquilo, alquenilo, haloalquilo, entre otros y sus N-óxidos (página 1, renglones 22 -31 a página 2, renglones 1 - 4); (b) puede ser, un compuesto capaz de inhibir la biosíntesis del ergosterol tal como derivado de triazol (ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol), derivados de imidazol, derivados de morfonila, entre otros (página 3, renglones 23 - 25 a página 4, renglones 1 - 10). Además comprende al menos otro ingrediente activo (c) azoxistrobin, boscalid, carboxin, ditianon, fentin, entre otros (página 4, renglones 19 - 36). Donde la proporción entre (a):(b):(c) es 1:0,01:0,01 a 1:20:20 en peso (página 5, renglones 32 - 36). Además puede contener un soporte agrícolamente aceptable, que puede ser solido o liquido e incluye resinas, sílica, alcoholes, arcilla, tensioactivos, tales como derivados de taurina, alquilfenoles, entre otros (página 7, renglones 23 a página 8, renglones 1 - 15).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 4 y la composición de D1 consiste en el componente b) que clotianidina, entre otros, mientras que en D1 es seleccionado entre compuestos seleccionados de diflumentorin, flutolanil, boscalid, fenamidona, trifloxistrobin, entre otros.

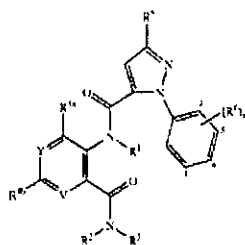
La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 4 y la composición de Expediente 09 009 918A 1er Art 45

D2 consiste en el componente b) que clotianidina, entre otros, mientras que en D2 es seleccionado entre compuestos seleccionados de azoxistrobin, boscalid, carboxin, ditianon, fentin, entre otros.

No existe evidencia que las diferencias de compuestos entre los pertenecientes al componente b) mencionados en D1 o en D2 y la clotianidina mencionada en la reivindicación 4 introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejora en el alcance de actividad y en un efecto sinérgico fungicida o insecticida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una alternativa a las composiciones conocidas según D1 o D2 para tener un mayor alcance de actividad y en un efecto sinérgico fungicida o insecticida.

Sin embargo, mezclar clotianidina con protioconazol, ipconazol, entre otros, y otro compuesto es divulgado en D3, el cual enseña una composición insecticida que comprende una amida heterocíclica de fórmula I



(página 1, párrafos [0001] y [0004]) que se puede combinar con uno o varios compuestos seleccionados de clotianidina, ipconazol, protioconazol, entre otros (página 51, párrafo [0148]). Al menos un componente seleccionado de un tensioactivo, diluyente solido y liquido diluyente (reivindicación 8).

En consecuencia, el experto en la materia, incluirá el hecho de que es conocido mezclar clotianidina con protioconazol, entre otros en las composiciones de D1 o D2 ya que también presentan actividad fungicida y un efecto sinérgico, y llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

Las reivindicaciones 4 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	WO2005077901	1 – 4	Nivel Inventivo
D2	WO2005077183	1 – 4	Nivel Inventivo
D3	US2006014808	1 – 4	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 y presentarla por escrito

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 30 OCT. 2012

Elaborado por: Mayra Alejandra Quintero Valbuena
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso.

or ll