

**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 009918B
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	- - - 196 1 1
	Folios	7

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 2 a 51	10/Septiembre/2012
Reivindicaciones:	Folios 52 a 53	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

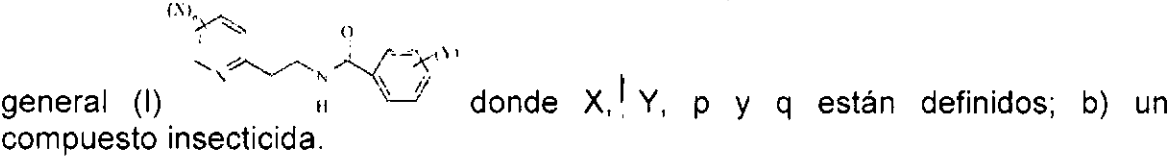
Título de la solicitud: "Composición pesticida que comprende un derivado de piridiletilbenzamida, un compuesto insecticida de los cloronicotinilos/neonicotinoides y un compuesto insecticida capaz de inhibir la síntesis de ergosterol o inhibidos de la respiración CIII".

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 09 009 918 B 1er Art 45

fungicida o insecticida, para evitar o controlar el desarrollo de cepas resistentes a los ingredientes activos conocidos y usados por el agricultor.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende a) un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 43/40 // P 3/00 // 7/04

5. De la Solicitud de Patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la expresión "insecticida de los cloronicotinilos/neonicotinoides y un compuesto insecticida capaz de inhibir la síntesis de ergosterol o inhibidos de la respiración CIII" no abarca los compuestos comprendidos en el capítulo reivindicatorio, se requiere que sea más específico de acuerdo con la materia reclamada, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 POT)

En la reivindicación 1 se menciona una relación en peso a/b se encuentra en una relación de 1/1000 a 1000/1, lo cual abarca todas las posibilidades de proporción, por lo tanto es conveniente ser preciso con la proporción de interés.

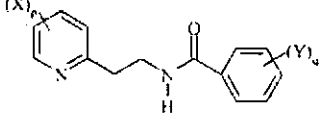
La reivindicación 2 no es clara porque se menciona que la composición, objeto de invención, adicionalmente puede tener un soporte agrícolamente aceptable y de ser parte fundamental de la composición se sugiere colocarlo dentro de los componentes de la reivindicación 1, que es la reivindicación independiente y contiene todas las características esenciales de la invención.

6. 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:

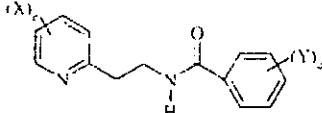
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2005077901	Fungicidal composition comprising a pyridylethylbenzamide derivative and a compound capable of inhibiting the transport of electrons of the respiratory chain in phytopathogenic fungal organisms	25/Agosto/2005
D2	WO2005077183	Fungicidal composition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

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; pagina 4, renglones 10 – 11, 15 – 23 y 25 – 35; página 5, renglones 1 – 5, página 8, renglones 1 – 26) 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.

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 pagina 4, renglones 1 – 10; página 7, renglones 23 a página 8, renglones 1 – 15) composición que

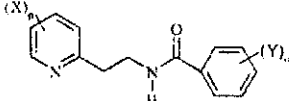


comprende (a) un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I), donde p, q, X, Y, están definidos y sus N-óxidos; (b) puede ser, un compuesto capaz de inhibir la biosíntesis del ergosterol tal como derivado de triazol (ipconazol, triadimenol, protioconazol, tebuconazol), derivados de imidazol, derivados de morfonila, entre otros.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

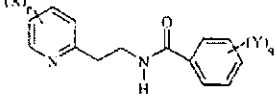
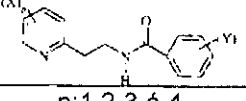
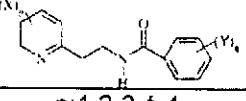
Nivel Inventivo (Art18 D486)

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 y b) se elige entre el grupo compuesto por spinosad, fipronil, pimetrozina (ver folios 52 – 53).

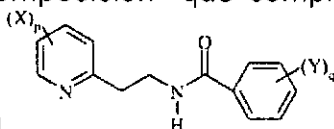
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
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)
		
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
b) un compuesto seleccionado de spinosad, fipronil,	b) compuestos seleccionados de diflumentorin, flutolanil,	b)triadimenol, troflumizole, dodemorf.

pimetrozina	boscalid, fenamidona, trifloxistrobin, entre otros	piperalina, entre otros
Proporción a/b de desde 1/1000 a 1000/1	Proporción a/b de 0,01 a 20	Proporción a/b de 0,01 a 20

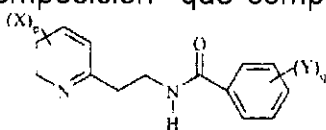
Los documentos del estado de la técnica cercanos a la invención corresponden a D1 y D2 porque:

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, alquenoilo, 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: oxiredutasa 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).

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, alquenoilo, 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, prolioconazol, tebuconazol), derivados de imidazol, derivados de morfonila, entre otros (página 3, renglones 23 - 25 a página 4, renglones 1 - 10).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en el componente b) que es spinosad, fipronil, pimetrozina, 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 1 y la composición de D2 consiste en el componente b) que es spinosad, fipronil, pimetrozina, mientras que en D2 es seleccionado entre compuestos seleccionados de triadimenol, troflumizole, dodemorf, piperalina, entre otros.

No existe evidencia que las diferencias de compuestos entre los pertenecientes al componente b) mencionados en D1 o en D2 y los de la solicitud mencionada en la reivindicación 1 introduzcan un efecto técnico inesperado puesto que todos son compuestos insecticidas, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejora en el alcance de actividad y en un efecto sinérgico insecticida.

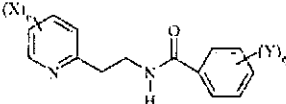
Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una alternativa a

las composiciones conocidas según D1 o D2 para tener un mayor alcance de actividad y en un efecto sinérgico insecticida.

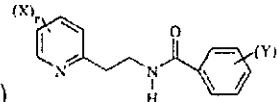
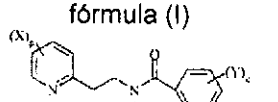
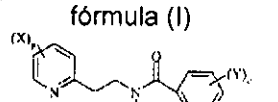
En consecuencia, el experto en la materia, tendrá en cuenta que las composiciones de D1 o D2 presentan actividad fungicida y un efecto sinérgico, por lo tanto buscara variaciones en el componente b) para mejorar dichas características y llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

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

La **reivindicación 2** consiste en una composición que comprende a) un derivado

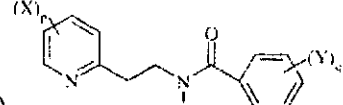
de piridiletilbenzamida de fórmula (I) , donde X, Y, p y q están definidos, b) se elige entre el grupo compuesto por spinosad, fipronil, pimetrozina y un soporte agrícolamente aceptable (ver folios 52 – 53).

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

Características esenciales	D1	D2
Una composición	Una composición	Una composición
a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula 	a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I) 	a)un derivado de piridiletilbenzamida de fórmula (I) 
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
b) un compuesto seleccionado de spinosad, fipronil, pimetrozina	b) compuestos seleccionados de diflumentorin, flutolanil, boscalid, fenamidona, trifloxistrobín, entre otros	b) triadimenol, troflumizole, dodemorf. Piperalina, entre otros
Proporción a/b de desde 1/1000 a 1000/1	Proporción a/b de 0,01 a 20	Proporción a/b de 0,01 a 20
Además un soporte agrícolamente aceptable	soporte agrícolamente aceptable	soporte agrícolamente aceptable

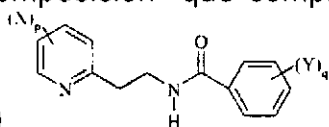
Los documentos del estado de la técnica cercanos a la invención corresponden a D1 y D2 porque:

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 puede contener un soporte agrícolamente aceptable, que puede ser sólido o líquido e incluye resinas, silica, 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, alquénilo, 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, prothioconazol, tebuconazol), derivados de imidazol, derivados de morfolina, entre otros (página 3, renglones 23 – 25 a pagina 4, renglones 1 – 10). Además puede contener un soporte agrícolamente aceptable, que puede ser sólido o líquido e incluye resinas, silica, 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 2 y la composición de D1 consiste en el componente b) que es spinosad, fipronil, pymetrozina, mientras que en D1 es seleccionado entre compuestos seleccionados de diflumetorin, flutolanil, boscalid, fenamidona, trifloxistrobin, entre otros.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 2 y la composición de D2 consiste en el componente b) que es spinosad, fipronil, pymetrozina, mientras que en D2 es seleccionado entre compuestos seleccionados de triadimenol, troflumizole, dodemorf, piperalina, entre otros.

No existe evidencia que las diferencias de compuestos entre los pertenecientes al componente b) mencionados en D1 o en D2 y los de la solicitud mencionada en la reivindicación 2 introduzcan un efecto técnico inesperado puesto que todos son compuestos insecticidas, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejora en el alcance de actividad y en un efecto sinérgico 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 insecticida.

En consecuencia, el experto en la materia, tendrá en cuenta que las composiciones de D1 o D2 presentan actividad fungicida y un efecto sinérgico, por lo tanto buscara variaciones en el componente b) para mejorar dichas características y llegar así al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

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

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2005077901	1 – 2	Nivel Inventivo
D2	WO2005077183	1 – 2	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 *OK*
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso