

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-196470- -4	FECHA: 2013-07-10 15:21:02
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: 12-196470- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 11873
 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/JP2011/002411				
Fecha de Presentación Internacional	25/04/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N°12-196470-00000-0000	31/Octubre/2012
Reivindicaciones:	Rad. N°12-196470-00000-0000	31/Octubre/2012
Prioridad:	JP 2010-101847	27/Abril/2010

2. Objeto de la invención

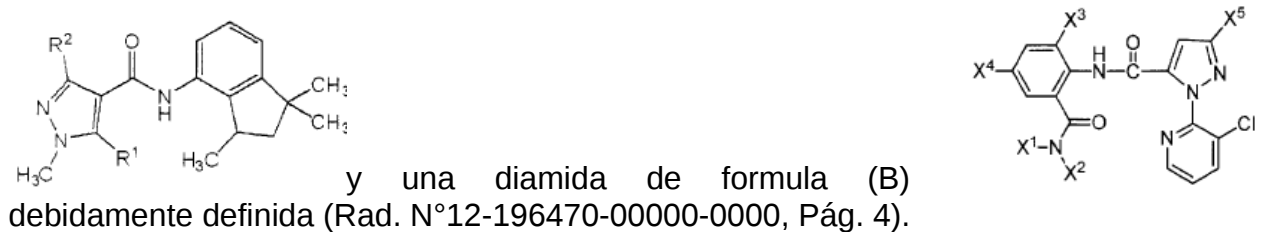
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud 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 capítulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad

Título de la solicitud: “Composición pesticida y su uso”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar composiciones con un efecto pesticida mejorado.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones de principios activos que contienen un compuesto de fórmula (I)



El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 43/56 // P 3/00 // 7/04.

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

El método de las reivindicaciones 3 – 5, corresponde al uso de la composición pesticida, mencionada en la reivindicación 1 para el control de plagas. Es evidente que la llamada etapa de “etapa de tratamiento de una planta o suelo... con una cantidad efectiva” corresponde a la forma de usar la composición pesticida, 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.

4. De la Solicitud de Patente

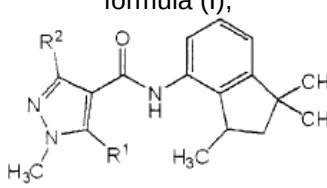
Título

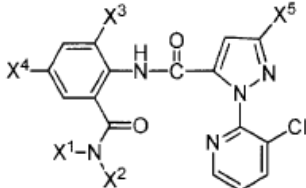
El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque el término “pesticida” es muy general puesto que hace referencia a muchos compuestos, por lo tanto se debe especificar a la composición que comprende el compuesto de fórmula (I) junto con compuestos de diamida, además de retirar el término “su uso” puesto que este no es patentable, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 – 2 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas sólo hace referencia a la preparación y actividad de las composiciones cuyos componentes están mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad pesticida de 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. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Componente	Soporte de los ejemplos presentados
Compuesto de carboxamida de fórmula (I), 	Compuesto (1): compuesto de fórmula I, donde R¹: H y R²:CHF₂ Compuesto (5): compuesto de fórmula I, donde R¹: CH₃ y R²:CH₃

Componente	Soporte de los ejemplos presentados
Compuestos de diamida de fórmula (B) 	Compuesto (2): compuesto de fórmula (B), donde X¹:CH₂CH₃; X²:NHCOOCH₃; X³: Br; X⁴: Br; y X⁵: Br Compuesto (45): compuesto de fórmula (B), donde X¹: H; X²: CH₃; X³: CH₃; X⁴: Cl; y X⁵: Br Compuesto (46): compuesto de fórmula (B), donde X¹: H; X²: CH₃; X³: CH₃; X⁴: CN; y X⁵:Br

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.

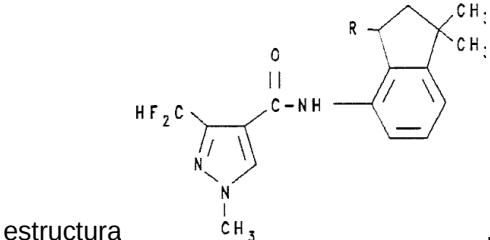
La reivindicación 1 no es clara porque al tratarse de una composición debería estar definida por sus componentes y proporciones y en la reivindicación 1 no se está mencionando en que proporciones deben ir cada uno de los componentes de la composición objeto de invención. Se sugiere colocar las proporciones de cada componente en la reivindicación 1 que es donde se deben incluir todos los elementos esenciales de la combinación que se reclama.

5. 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: Abril 27 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO9212970	"3-difluoromethylpyrazolecarboxamide fungicides"	06/Agosto/1992
D2	US4742074	"Pyrazolecarboxamide derivative and fungicide containing it as active ingredient"	03/Mayo/1988
D3	WO2004067528	"Cyano anthranilamide insecticides"	12/Agosto/2004

El documento D1¹ divulga una combinación del compuesto de la presente invención combinado con otros fungicidas, insecticidas, herbicidas, entre otros. Donde el compuesto de la invención es un compuesto de



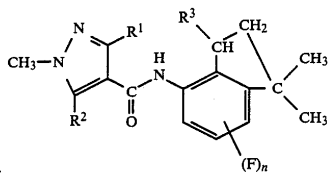
estructura
20)

, donde R es H o metil (Pág. 6, líneas 4 – 8; Pág. 2, líneas 11 –

El documento D2² divulga una formulación que consiste en una mezcla del compuesto de interés junto con fungicidas, insecticidas, acaricidas, entre otros. Donde el compuesto de interés es un derivado de

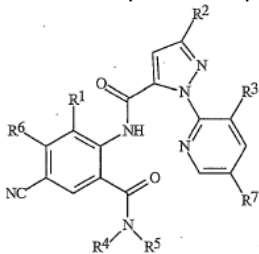
1 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920806&CC=WO&NR=9212970A1&KC=A1

2 URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19880503&CC=US&NR=4742074A&KC=A



pirazolcarboxamida de fórmula , donde R1 y R2 son iguales o diferentes y representan H, halógeno, metil, etil o trifluorometil; R3 es H o metil y n es 0 ó 1 (Col. 1, líneas 6 – 27; Col. 13, líneas 52 – 55)

El documento D3³ divulga una composición que comprende una cantidad biológicamente efectiva de un



compuesto de fórmula I y una cantidad efectiva de un compuesto biológicamente activo que incluye insecticidas, nematocidas, agentes biológicos y fungicidas tales como benalazy-M, boscalid, metalaxil, tiadinil, tifluzamida, donde estos son del tipo carboxamida (Pág. 2, líneas 1 – 13; Pág. 44, línea 21 a Pág. 45, línea 30).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición pesticida debidamente definida (Rad.Nº12-196470-0000-0000, Pág. 36)

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

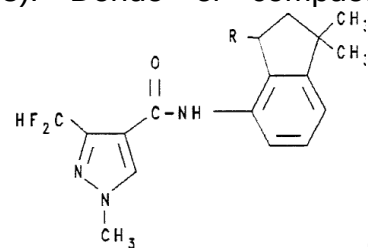
Características esenciales	D1	D2	D3
Composición pesticida que comprende:	Combinación que comprende:	Formulaciones que comprende:	Composición que comprende:
Un compuetso carboxamida selecciona de formula (I) 	Un compuesto de la estructura ,donde R es metil	Un derivado pirazolcarboxamida , donde R ³ es H y n es 0 o 1	Compuesto biológicamente activo que puede ser fungicidas carboxamida (benalazy-M, boscalid, metalaxil, tiadinil, tifluzamida), entre otros
R ¹ :H o metilo	H	R ¹ :H o metil, entre otros	
R ² :metilo, difluorometilo o trifluorometilo	-CHF ₂	R ² : H o metil, entre otros	
Y un compuesto diamida de formula (B) donde	Con otros fungicidas, herbicidas, insecticidas, entre otros	Mezclados con otros fungicidas, herbicidas, insecticidas, entre otros	Compuesto de fórmula I

3URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=38adjecent=true&locale=en_EP&FT=D&date=200408128&CC=WO&NR=2004067528A1&KC=A1

X ¹ :H o alquilo C ₁ -C ₃			R ⁵ :H o Me
X ² :alquilo C ₁ -C ₃ , (cicloalquil C ₃ -C ₅)alquilo C ₁ -C ₃ , entre otros			R ⁴ :H, alquil C1-C4, entre otros
X ³ :halógeno o alquilo C ₁ -C ₃			R ¹ :Me, Cl, Br o F
-H			R ⁶ :H, F o Cl
X ⁴ :ciano, halógeno o alquilo C ₁ -C ₃			-CN
X ⁵ : halógeno o alquilo C ₁ -C ₃			R ² : F, Cl, entre otros
-Cl			R ³ : F, Cl o Br
-H			R ⁷ : H, F o Cl

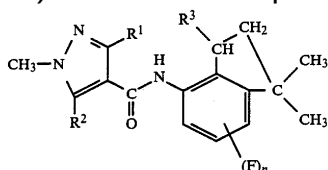
Los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque:

El documento D1, divulga una combinación del compuesto de la presente invención combinado con otros fungicidas, insecticidas, herbicidas, entre otros (Pág. 6, líneas 4 – 8). Donde el compuesto de la invención es un compuesto de estructura



, donde R es H o metil (Pág. 2, líneas 11 – 20)

El documento D2, divulga una formulación que consiste en una mezcla del compuesto de interés junto con fungicidas, insecticidas, acaricidas, entre otros (Col. 13, líneas 52 – 55). Donde el compuesto de interés es un derivado de pirazolcarbozamida de fórmula



, donde R1 y R2 son iguales o diferentes y representan H, halógeno, metil, etil o trifluorometil; R3 es H o metil y n es 0 ó 1 (Col. 1, líneas 6 – 27)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la combinación de D1 consiste en que en D1 se menciona que la carboxamida se mezcla con otros fungicidas e insecticidas, pero específicamente no se menciona que sea compuestos diamida de formula (B).

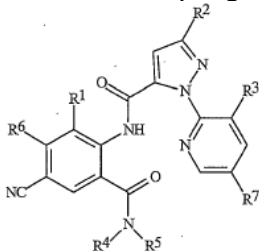
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la formulación de D2 consiste en que en D2 se menciona que la carboxamida se mezcla con otros fungicida e insecticidas, pero específicamente no se menciona que sea compuestos diamida de formula (B).

El efecto que lograra las diferencias antes mencionadas en la composición pesticida de la reivindicación 1, en cuanto a su acción pesticida se refiere, no puede ser determinado toda vez que no existe alguna evidencia que indique que especificar el segundo componente de la composición otorga a la composición ahora reivindicada una ventaja técnica sobre las combinaciones y formulaciones ya conocidas en las anterioridades D1 o D2, en cuanto a tener una mejor actividad pesticida.

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

combinación o formulación ya conocida según D1 o D2 para mejorar la eficiencia en cuanto a la actividad pesticida.

Sin embargo la combinación de una diamida de fórmula (B) junto con una fungicida carboxamida ya es conocido en el documento D3 que divulga una composición que comprende una cantidad biológicamente efectiva de un compuesto de fórmula I y una cantidad efectiva de un compuesto biológicamente activo que incluye insecticidas, nematicidas, agentes biológicos y fungicidas tales como benalazy-M, boscalid, metalaxil, tiadinil, tifluzamida, donde estos son del tipo carboxamida (Pág. 44, línea 21 a



Pág. 45, línea 30). Donde el compuesto de fórmula 1 donde R¹ es Me, Cl, Br o F; R² es F, Cl, entre otros; R³ es F, Cl o Br; R⁴ es H, alquil C₁-C₄, entre otros R⁵ es H o Me; R⁶ es H, F o Cl y R⁷ es H, F o Cl (Pág. 2, líneas 1 – 13).

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la persona de nivel medio versada en la materia derivara de manera obvia la combinación descrita en la reivindicación 1 de la presente invención a partir de incluir las enseñanzas de D3 en cuanto a combinar fungicidas del tipo carboxamidas con una diamida junto con las enseñanzas de las composiciones de los documentos D1 o D2 toda vez que las diferencias se limitan en seleccionar y combinar buscando una mayor eficacia en la actividad pesticida, aunque la aparente mejora no sea demostrada. Por lo cual al combinar D1 con D3 o D2 con D3 la reivindicación se considera obvia

Conclusión:
 La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9212970	1	Nivel Inventivo
D2	US4742074	1	Nivel Inventivo
D3	WO2004067528	1	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.



MARIA DEL SOCORRO PIMIENTA CORBACHO
Directora de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-07-16

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer