SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 13-4042- -9 **FECHA**: 2014-06-18 14:13:09
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)
SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

Asunto: Radicación: 13-4042- -9
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 7404
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/IL2011/000620				
Fecha de Presentación Internacional	31/07/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad 13-004042-00000-0000	10/enero/2013
Reivindicaciones:	Rad 13-004042-00000-0000	10/enero/2013
Prioridad:	Rad 13-004042-00000-0000	10/enero/2013
US 61/370911 05-08-2010		

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 4 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiará el capitulo reivindicatorio completo.

Título de la solicitud: Mezclas insecticidas sinérgicas. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición insecticida sinérgica ternaria que comprende una combinación de a) un compuesto piretroide, b) un compuesto neonicotinoide y c) un compuesto benzoilfenilurea.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de diseñar composiciones insecticidas novedosas que presenten actividad sinérgica mejorada, un alcance más amplio de actividad y un costo de tratamiento reducido. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea una composición insecticida sinérgica ternaria que comprende una combinación de a) un compuesto piretroide, b) un compuesto neonicotinoide y c) un compuesto benzoilfenilurea.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 23/00.

4. Análisis de la Oposición

Argumentaciones de INTEROC S.A.

La sociedad opositora indica que las reivindicaciones 12, 13 y 14 no pueden ser objeto de patente debido a que se refieren a un método de tratamiento.
Posteriormente indica que las combinaciones sinérgicas reclamadas en la presente solicitud no corresponden a una invención sino a un descubrimiento. Así como aclara que encuentran una falta de claridad en la solicitud, toda vez que no se indica la forma farmacéutica mediante la cual una persona del área pudiese llevar a cabo la composición pretendida.

De otra parte se explica que la presente solicitud de patente no tiene novedad ni nivel inventivo y se citan dos documentos del estado del arte que afectan estos requisitos.
Se explica que la publicación americana US 2009/0156399 "SYNERGISTIC INSECTICIDE MIXTURES" del 18 de junio de 2009 revela mezclas insecticidas que comprenden una benzoilfenilurea y al menos un compuesto adicional conocido perteneciente al grupo de los neonicotinoides y posiblemente otros compuestos adicionales como los piretroides usando tales combinaciones para el control de peste animal.

Asimismo se cita la publicación americana US 2008/0009452 "PESTICIDAL COMPOSITION" publicada el 10 de enero de 2008, que expone composiciones insecticidas que comprenden al menos un compuesto insecticida seleccionado del grupo (A) que puede estar comprendido dentro de las categorías de piretroides, neonicotinoides o fenilpirazoles, y dentro de sus preferidos: imidacloprid, acetamiprida, tiametoxam, tiaclorprid, nitepiram, clotianidina y del grupo (B) el cual es al menos una benzoilfenil urea reguladora del crecimiento en insectos, seleccionada entre, novaluron, lufenuron, hexaflumuron, triflumuron, diflubenzuron, clorfluazuron, flufenoxuron, noviflumuron, y teflubenzuron.

Finalmente se concluye que las combinaciones reivindicadas no cumplen con ninguno de los requisitos de patentabilidad, por cuanto un experto medianamente conocedor de

la materia y con el conocimiento de cualquiera de los anteriores documentos a su alcance, hubiera llegado fácil y directamente a lo que se pretende proteger en esta solicitud.

Respuestas del Solicitante

La solicitante explica que las reivindicaciones 12, 13 y 14 la presente solicitud trata sobre insecticidas en donde se reivindica una mezcla precisa de componentes que presentan efectos sinérgicos. Asimismo indica que la presente solicitud es completamente clara para una persona versada en la técnica relevante ya que los grupos químicos están bien definidos en la técnica.

Posteriormente, frente a los documentos citados la solicitante aclara que no son relevantes porque: el documento US2009/015399 demuestra sinergia para dos componentes y no enseña ni sugiere nada con respecto al comportamiento cuando son tres componentes. Asimismo el documento US2008/009452 enseña una combinación de 2 componentes y no enseña ni sugiere nada con respecto al comportamiento cuando son tres componentes.

Respuesta del Examinador Técnico

En cuanto a las objeciones de claridad, las reivindicaciones 1, 2 , 4 y 6 no definen específicamente la materia que se desea proteger, ni se encuentran enteramente soportadas en la descripción.

Ahora bien, frente a que el método de las reivindicaciones 12 a 14 es un método de tratamiento que no puede ser patentable, esta Oficina aclara que el mismo no hace referencia a un método de tratamiento animal o humano, por lo tanto no puede considerarse como una excepción la patentabilidad de acuerdo con el artículo 20 literal b. Esta Oficina considera que dicho método corresponde a un uso.

De otra parte, esta Oficina aclara que la materia de la presente solicitud no es un descubrimiento. La materia objeto de invención hace referencia a un producto, específicamente, una composición insecticida.

Finalmente, esta Despacho considera que los documentos citados por la sociedad opositora son relevantes todas vez que divulgan composiciones insecticidas que pueden comprender una combinación de un compuesto piretroide, un compuesto neonicotinoide y un compuesto benzoilfenilurea, igual que en la presente solicitud.

5. De la solicitud de Patente

Descripción (*artículo 28*)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo 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 donde se encontró una actividad mejorada o sinergia se reducen a un único ensayo que comprende específicamente: bifentrina, imidacloprid y novaluron, en un proporción de mezcla

definida y en un modelo biológico particular. Dicha información es completamente insuficiente para generalizar a la materia reclamada en la reivindicación 1. En otras palabras, el ejemplo es insuficiente para suponer que todo el alcance reclamado tenga el mismo comportamiento. La solicitante debe limitar el alcance del capitulo 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)*

En este mismo sentido, el capitulo 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 posibilidades para la composición reclamada, que la descripción no divulga de manera suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones; es más, la descripción sólo presentó un único ensayo que demuestra actividad mejorada para un única mezcla ternaria, en proporciones muy definidas, así que la generalidad presentada en el capitulo reivindicatorio se aleja bastante de dicha especificidad. La 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, la frase “cantidad sinérgicamente efectiva” es imprecisa, sírvase modificar y limitar el alcance de la invención.

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

El método de las reivindicaciones 12 a 14 corresponde a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “*poner en contacto*” o “*aplicar*” se refiere a la forma de utilizar la composición de interés. Un método cuya única etapa es una aplicación, corresponde tan solo a una aplicación, y una aplicación es un uso aunque en su preámbulo se reclame como método.

7. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional es 05 de agosto 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	DE4436268	Mikrobizide Mittel	1996-04-18
D2	CN101480193	Pesticide composition containing nitenpyram	2009-07-15
D3	US2009156399	Synergistic Insecticide Mixtures	2009-06-18
D4	US2008009452	Pesticidal Composition	2008-01-10
D5	US2007276013	Active Substance Combinations with Insecticidal Properties	2007-11-29

El solicitante podrá consultar los documentos citados en la siguiente dirección URL:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/citedDocuments?CC=WO&NR=2012017428A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20120209&DB=EPODOC&locale=en_EP

El documento D1 divulga composiciones microbicidas que comprenden una mezcla sinérgica de al menos un compuesto de benzoilurea y al menos un agonista o Antagonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina.

El documento D2 divulga una composición pesticida que comprende nitempiram.

El documento D3 divulga una composición insecticida que comprende novaluron y al menos un compuesto activo derivado neonicotinoide.

El documento D4 divulga una composición insecticida que comprende al menos un compuesto insecticida seleccionado del grupo (A) que comprende de imidacloprid, acetamiprid, tiametoxam, tiacloprid, nitenpiram, dinotefurano, clotianidina, abamectina, emamectina, benzoato de emamectina y fipronil, y al menos un compuesto insecticida seleccionado del grupo (B) que comprende benzoilfenilureas (BPU) seleccionados entre novalurón, lufenurón, hexaflumuron, triflumurón, diflubenzurón, chlorfluazuron, flufenoxuron, noviflumurón y teflubenzurón.

El documento D5 divulga combinaciones de sustancias activas novedosas que comprenden tiacloprid y al menos una de las sustancias activas (1) a través de (24).

El documento D6 divulga composición insecticida que comprende como sustancias activas imidacloprid y bifentrina.

8. Examen de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad *(artículo16 D486)*

La reivindicación 1 divulga una composición insecticida sinérgica ternaria que comprende una combinación de a) un compuesto piretroide, b) un compuesto neonicotinoide y c) un compuesto benzoilfenilurea.

Ver folio 24 del radicado 12-004042-00000-0000.

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**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**
composición insecticida sinérgica	√	√	√	√	√
compuesto piretroide	√	√	√	√	√
compuesto neonicotinoide	√	√	√	√	√
compuesto benzoilfenilurea	√	√	√	√	√

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D1 a D5. Cualquiera de ellos ya había dado a conocer composiciones insecticidas que comprenden un compuesto piretroide, un compuesto neonicotinoide y un compuesto benzoilfenilurea. En

consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en en cualquiera de los documentos D1 a D5. Análogamente las reivindicaciones 2, 4 y 6 tampoco son nuevas.

Nivel Inventivo *(artículo18 D486)*

Las reivindicaciones 3, 5 y 7 divulgan una composición insecticida sinérgica ternaria que comprende una combinación de a) un compuesto piretroide, b) un compuesto neonicotinoide y c) un compuesto benzoilfenilurea, según la reivindicación 1, donde el compuesto piretroide es bifentrina, el compuesto neonicotinoide es imidacloprid y el un compuesto benzoilfenilurea es novaluron.

Ver folios 24 y 25 del radicado 12-004042-00000-0000.

No obstante la posibilidad de formular una composición ternaria que incluya un derivado piretroide, un derivado neonicotinoide y un derivado benzoilfenilurea, ya había sido sugerida desde el documento D3, el cual divulga mezclas insectidias sinérgicas entre un derivado piretroide y una benzoilfenilurea e incluso ya había sugerido la posibilidad de incluir un tercer ingrediente activo como puede ser un derivado piretroide.
Más aún, el documento D4 ya había divulgado claramente que la combinación entre imidacloprid y novaluron presentaban actividad sinérgica.
En ese orden de ideas, la persona del oficio medianamente versada en al materia tiene toda la información suficiente, a partir de la combinación de enseñanzas de los documentos D3 y D4, para plantear una composición insecticida ternaria como la de la presente solicitud con la plena expectativa de éxito de encontrar una mejora en la actividad o sinergismo. De esta manera, esta Oficina considera que la materia de la presente solicitud 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.

Se le aclara a la solicitante que el único estudio presentado es insuficiente para explicar el nivel inventivo de la materia reclamada. Incluso resulta claro que la proporción de combinación de ingredientes activos que resulta sinérgicas es una en particular. Se aclara además que el estudio presentado en el capitulo descriptivo no es evidencia de una ampliación en el espectro de actividad y ni ningún efecto en la disminución del costo de tratamiento, tal como se había plateado inicialmente.

Se le recomienda a la solicitante que limite el alcance de su invención a la mezcla ternaria probada y define específicamente la proporción donde se observa sinergia.

Conclusión

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

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	DE4436268	1, 2, 4 y 6	Novedad
D2	CN101480193	1, 2, 4 y 6	Novedad
D3	US2009156399	3, 5, 7 a 11	Nivel Inventivo
D4	US2008009452	3, 5, 7 a 11	Nivel Inventivo
D5	US2007276013	3, 5, 7 a 11	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 del día siguiente 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 2014-06-24

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo