

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-111895- -2	FECHA: 2014-06-18 14:13:16
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
ALVARO CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 13-111895- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 7405
 Folios: 8

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/EP2011/067424				
Fecha de Presentación Internacional	06/10/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°13-111895-00000-00000	03/Mayo/2013
Reivindicaciones:	Radicado N°13-111895-00000-00000	03/Mayo/2013
Prioridad:	EP 10356026.4	07/Octubre/2010
	US 61/414,617	17/Noviembre/2010

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. 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 ultimo capitulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Composición fungicida que comprende un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolilpiperidina”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar composiciones que sean eficaces, con dosis reducidas y con actividad por más tiempo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición fungicida, debidamente definida (radicado N°13-111985-00000-00000, Págs. 3 y 4).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 43/713 // 43/18 // 43/80 // P 3/00 // 7/04.

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

El método de la reivindicación 13 corresponde al uso de la composición, mencionada en la reivindicación 1 para controlar hongos fitopatógenos. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar una cantidad eficaz” corresponde a la forma de usar la composición, 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.

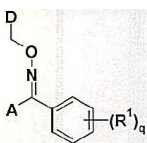
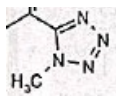
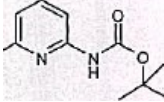
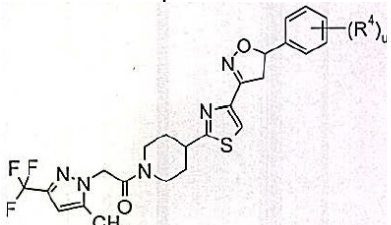
5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación y actividad de la composición cuyos componentes están mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los componentes posibles sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de formulaciones probadas, 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 la composición

Componentes de la composición	Soporte de los ejemplos presentados	
Componente A 	R ¹	-
	q	0
	A	
	D	
Componente B 	R ⁴	F
	u	2

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.

Las reivindicaciones 10 a 12 se mencionan composiciones con componentes adicionales pero no se encuentran soportadas en la descripción puesto que las composiciones de las realizaciones preferidas son de dos componentes. 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 hace referencia a una proporción 1000/1 y 1/1000, lo cual abarca todas las posibilidades de proporción, por lo tanto es conveniente ser preciso con la proporción de interés.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

Teniendo en cuenta que el objeto de invención está definido por la composición de A) derivado de tetrazoliloxima y B) derivado de tiazolilpiperidina después de una comparación con el estado del arte se encontró que esta combinación no se puede considerar el elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención, puesto que estos dos compuestos ya están divulgados en el documento D1. Además el componente C) fungicida y D) insecticida son funcional y estructuralmente diferentes. Por lo tanto el concepto común no es inventivo y no se cumple el requisito de unidad de invención.

De tal manera que se encuentran 4 grupos inventivos debido a las diferencias estructurales en el segundo componente.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima y B) derivado de tiazolilpiperidina (reivindicaciones 1 a 9)

2º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima, B) derivado de tiazolilpiperidina y c) tercer compuesto fungicida (reivindicación 10)

3º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima, B) derivado de tiazolilpiperidina y D) insecticida (reivindicación 11)

4º grupo inventivo: composición de A) derivado de tetrazoliloxima, B) derivado de tiazolilpiperidina, C) tercer fungicida y D) insecticida (reivindicación 12)

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, noviembre 07 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	CO 11-151121	"Formas solidas de una amida azociclica"	08/Noviembre/2011*
D2	WO 2010094728	"Pesticide composition comprising a tetrazol yloxime deriv ative and a fungicide or an insecticide active substance"	26/Agosto/2010

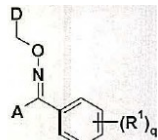
*Es la fecha de presentación nacional y este documento corresponde a la publicación internacional WO2010/123791 con fecha de prioridad del 22-Abril-2009

El documento D1 ^[1] divulga una Composición que comprende un compuesto 1: 1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-

¹URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101028&CC=WO&NR=2010123791A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101028&CC=WO&NR=2010123791A1&KC=A1 y Radicado N°11-151121-00000-0000

1-il]etanona junto con pentil N-[6-[[[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)fenilmetileno]amino]oxi]metil]-2-piridinil]carbamato (Pág. 29, líneas 4 – 15; Pág. 194, tabla 7)



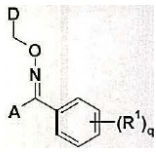
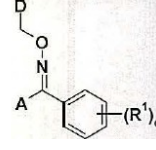
El documento D1^[2] divulga una composición que comprende: A) Tetrazoliloxima de formula específicamente [but-3-in-1-lo {6-[([(Z)-(1-metil-1 H-tetrazol-5-yl)(fenil)metileno] amino]oxi)metil]piridin-2-il]carbamato] y B: un fungicida tal como 15.1) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1 ,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona, (15.1) (Pág. 9, líneas 5 a 10; reivindicaciones 1 a 15; Pág. 13, líneas 21 – 24)

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

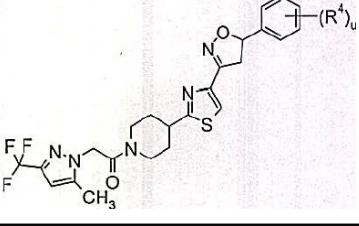
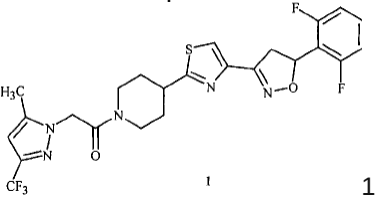
Novedad (Art 16 D486)

La **reivindicación 1** consiste en una composición con dos componentes debidamente definidos (Rad. N°13-111895-00000-00000, Pág. 62)

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

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende:	Composición que comprende:	Composición que comprende:
A) Derivado de tetrazoliloxima 	Junto con pentil N-[6-[[[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)fenilmetileno]amino]oxi]metil]-piridinil]carbamato (Pág. 194, tabla 7)	A) Tetrazoliloxima de formula  B) específicamente [but-3-in-1-lo {6-[([(Z)-(1-metil-1 H-tetrazol-5-yl)(fenil)metileno] amino]oxi)metil]piridin-2-il]carbamato] (Pág. 9, líneas 5 a 10; reivindicaciones 1 a 15)
R1: H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ sustituido o sin sustituir, entre otros		R1: H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ sustituido o sin sustituir, entre otros
q: 0 a 5		q: 0 a 5
A:  (A¹) (A²) , donde Y es alquilo C₁-C₆		A:  (A¹) (A²) , donde Y es alquilo C₁-C₆
D:  (D¹) (D²) , donde R² y R³ son		D:  (D¹) (D²) , donde R² y R³ son H,

²⁰URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100826&CC=WO&NR=2010094728A1&KC=A1

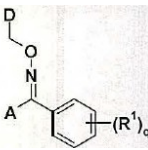
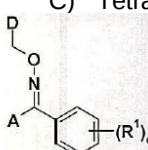
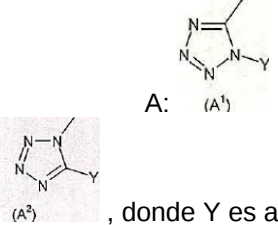
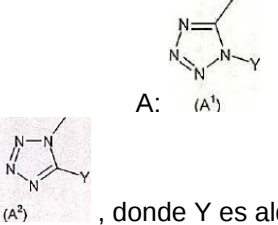
H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₈ sustituido o sin sustituir, entre otros; n es 0 a 3; Z es Q ¹ CONH-, entre otros		halógeno, alquilo C ₁ -C ₈ sustituido o sin sustituir, entre otros; n es 0 a 3; Z es Q ¹ CONH-, entre otros
B: derivado de tiazolilpiperidina de fórmula (II) 	Compuesto 1  (4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona (Pág. 29, líneas 4 – 15)	B: un fungicida tal como 15.1) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona, (15.1) (Pág. 13, líneas 21 – 24)
R ⁴ : H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ , entre otros		
u: 1 a 5		
Relación entre 1000/1 y 1/1000	En una proporción 90:1 a 1:6 o 30:1 a 1:2 o 24:1 a 3:1	En una proporción 0,001/1 a 1/1000

Teniendo en cuenta el 1° grupo inventivo, es posible concluir que las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D1, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 9 no mencionan alguna característica que haga nuevo al copolímero de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

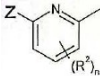
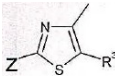
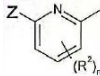
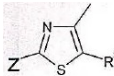
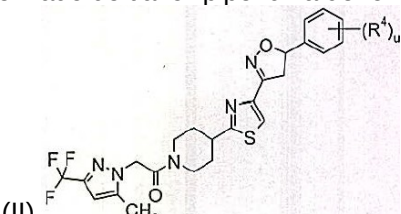
La **reivindicación 10** consiste en una composición según las reivindicaciones 1 a 9 y un componente C) tercer fungicida (Rad. N°13-111895-00000-00000, Pág. 64)

Características esenciales	D2
Composición que comprende:	Composición que comprende:
B) Derivado de tetrazoliloxima 	C) Tetrazoliloxima de formula  D) específicamente [but-3-in-1-lo {6-[(Z)-(1-metil-1 H-tetrazol-5-yl) (fenil)metileno] amino}oxi)metil]piridin-2-il]carbamato] (Pág. 9, líneas 5 a 10; reivindicaciones 1 a 15)
R1: H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ sustituido o sin sustituir, entre otros	R1: H, halógeno, alquilo C ₁ -C ₆ sustituido o sin sustituir, entre otros
q: 0 a 5	q: 0 a 5
 A: (A¹) (A²), donde Y es alquilo C₁-C₆	 A: (A¹) (A²), donde Y es alquilo C₁-C₆

Teniendo en cuenta el 2° grupo inventivo, es posible concluir que las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 10, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 10 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 10, ya era conocido en el estado de la técnica.

La **reivindicación 11** consiste en una composición según las reivindicaciones 1 a 9 y un componente d) un insecticida (Rad. N°13-111895-00000-00000, Pág. 65)

1er Art 45.

 D: (D^1) ,  (D^2) , donde R^2 y R^3 son H, halógeno, alquilo C_1-C_8 sustituido o sin sustituir, entre otros; n es 0 a 3; Z es Q^1CONH-, entre otros	 D: (D^1) ,  (D^2) , donde R^2 y R^3 son H, halógeno, alquilo C_1-C_8 sustituido o sin sustituir, entre otros; n es 0 a 3; Z es Q^1CONH-, entre otros
B: derivado de tiazolilpiperidina de fórmula  (II)	B: un fungicida tal como 15.1) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1 H-pirazol-1-il]etanona, (15.1) (Pág. 13, líneas 21 – 24)
R^4: H, halógeno, alquilo C_1-C_6, entre otros	
u: 1 a 5	
c) un tercer fungicida	c) un fungicida (reivindicación 2)
En una proporción A/B/D 1000/1000/1 a 1/1000/1000	En una relación A/B/D 0.001/0.001/1 a 1/1,000/1,000.

Teniendo en cuenta el 3° grupo inventivo, es posible concluir que las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 11, habían sido divulgadas previamente en D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 11 de la presente solicitud ya se enseñaban en la anterioridad D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 11, ya era conocido en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 11 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CO 11-151121	1 – 9	Novedad
D2	WO 2010094728	1 – 11	Novedad

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: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza