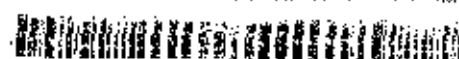


CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

CASTELLANOS & CO LTDA, INTERMEDIARIA Y COMERCIAL



No. 07-116228-00004-0000

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la oficina de registro de patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Señor

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **07.116.228**

Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT

Entrada en Fase Nacional, para:

"COMPOSICIONES PESTICIDAS"

Solicitante: **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

(CAPITULO I)

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante, atentamente me permito solicitar a Ud. que se realice el examen de patentabilidad de la invención arriba citada, para lo cual anexo el comprobante de pago No. 08-79349 de Octubre 6 de 2008, correspondiente a la tasa establecida para dicha solicitud.

En consecuencia, atentamente solicito a Ud. se anexe este memorial junto con el comprobante de pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, y se continúe con su tramitación.

Señor Jefe,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No. 70.819 del C. S. J.
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono (PBX): 610 7420

Bogotá,
MCA/gcb/P1543

112
110

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 08 - 79,379
FECHA : OCTUBRE 6 DE 2008

RECIBO OFICIAL DE CAJA
No. 07 110228 000000 0000

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANDS	CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	3087276	06/10/2008	4,889,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	25 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	420,000.00
		TOTAL :	420,000.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 07-116228

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 591 DE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2008 EL TÉRMINO HÁBIL SEÑALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 30 DE JULIO DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI _____

NO X

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

Bogotá D.C.,

Abogada

MARGARITA CASTELLANOS ABONDADO

ASUNTO

Radicación 07 116 228
Trámite 011
Evento 378
Actuación 519
Oficio
Folios 8

EU 2022

Patente de Invención

✓

Patente de Modelo de Utilidad

Vía Nacional

Vía PCT (Fase Nacional)

✓

Capítulo I

✓

Capítulo II

No. Solicitud Internacional

PCT/EP2006/004094

Fecha de Presentación Internacional

02/Mayo/2006

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 60 a 91	02/Noviembre/2007
Reivindicaciones:	Folios 92 a 94	02/Noviembre/2007
Prioridad:	GB0508993.3	03/Mayo/2005

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

Título de la solicitud: "Composiciones Pesticidas"

El problema planteado en esta solicitud es proporcionar combinaciones pesticidas con propiedades biológicas mejoradas, por ejemplo propiedades sinérgicas, además propiedades satisfactorias en las áreas de control de patógenos, fitotoxicidad, exposición ambiental y de trabajadores.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una combinación pesticida que comprende, al menos tres componentes como ingredientes activos opcionalmente junto con uno o más auxiliares de la formulación habituales donde el componente (I) es uno o más de un fungicida de -azol, el componente (II) es uno o más de un fungicida y/o uno o más de un fungicida de fenilpirrol.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 43/78 // 37/46 // 42/36 // 43/54 // 43/653 // 43/90 // 47/32 // 51/00 // A01P3/00

Expediente 07 116 228 1er Art 45

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (c))

El objeto de la reivindicación 12, es un material de propagación vegetal y no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El método de las reivindicaciones 8 a 11, 13 y 14, corresponde al uso de combinaciones pesticidas, mencionadas en la reivindicación 1 para controlar o prevenir el daño causado por plagas, proteger la planta y otras partes, mejorar las características de crecimiento, respectivamente. Es evidente que la llamada etapa de "aplicar sobre la planta, parte de la planta o sus alrededores" corresponde a la forma de usar la combinación 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 procedimiento no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

6. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque esté es muy general y no menciona los componentes activos principales de la combinación, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

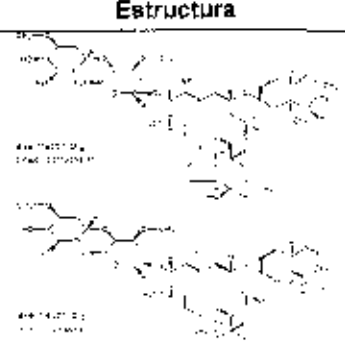
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio y lo ilustrado en la descripción hace alusión a composiciones y no solo a combinaciones, las cuales pueden corresponder a la aplicación sucesiva, simultánea o consecutiva de los fungicidas mencionados. Por lo tanto se sugiere cambiar la expresión "combinaciones" por "composiciones".

Las reivindicaciones 1 y 14 no se encuentran debidamente sustentadas en la descripción puesto que los ensayos sólo hacen referencia estrictamente a la combinación binaria entre mfenoxam y fludioxonil y dos combinaciones terciarias mfenoxam, fludioxonil, tiabendazol y mfenoxam, fludioxonil, azostrobin. Asimismo, no se encuentran soportadas "composiciones" con tres componentes. Por tal razón 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 13 no es clara puesto que el componente (II) es un compuesto de la familia de las fenilamidas y en el método se menciona que el componente (II) de la composición puede ser abamectina el cual no pertenece a las fenilamidas según la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de un compuesto según familia

Componente	Estructura	Familia
abamectina		insecticidas (insecticidas avermectin)

La reivindicación 1 no es concisa puesto que menciona fungicidas de la familia – azol, fenilamida, estrobilurina y fenilpirrol; pero esos términos abarcan muchos compuestos, además no deben definirse sólo en términos de su función sino por su nombre común o IUPAC.

En la reivindicación 1 la expresión "auxiliares de formulación habituales" es imprecisa puesto que abarca muchos compuestos, por lo tanto deben definirse por sus nombres comunes o IUPAC.

En las reivindicaciones 1, 3 las expresiones "al menos un" y "uno o más" precediendo una característica no son concisas, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiar las expresiones.

En la reivindicación 3 los términos "insecticidas" y "nematicidas" son imprecisos puesto que esos términos abarcan muchos compuestos, además no deben definirse sólo en términos de su función sino por su nombre común o IUPAC.

Las reivindicaciones 1 – 4 no son claras porque al tratarse de una combinación debería mencionar cuales son sus componentes y en que proporciones se encuentran. Se sugiere incluir las proporciones de cada componente.

La reivindicación 5 no es clara porque se menciona una composición pesticida y esta está caracterizada por su uso. Debido a que una composición debe estar definida en términos de sus componentes y proporciones, se sugiere mencionar cuales con los componentes y proporciones.

En la reivindicación 6 se menciona unas proporciones 100:1 y 1:100, relaciones que abarcan todas las posibilidades de proporción entre los diferentes componentes, por lo tanto es conveniente ser preciso con la proporción de interés, además no se especifica entre cuales componentes es la proporción, puesto que son 3 o más. Principalmente se mencionan las proporciones de 1:6, 1:2 y 1:1.

Las reivindicaciones 8 a 11, 13 y 14 hacen referencia a un método que además e corresponder al hecho de aplicar (usar) la combinación, presenta la expresión "en cualquier orden deseado o en forma simultanea", lo cual indica que lo que se aplica no es una composición con los tres componentes activos sino diferentes composiciones, que ya son conocidas, por tal razón se sugiere eliminar esta expresión.

Descripción (Art 28 D 486)

En la descripción se enuncian los ejemplos de las plagas, las especies de los Lepidópteros (folio 73), los Coleópteros, los Ortópteros, los Isópteros, los Psocópteros, los anopluros, los tisanópteros, los heteróptero (folio 74), los Homópteros, los Himenópteros, los Díptero, Acarina (folio 75) y los nematodos (folio 76), dichos nombres de estas especies debe ir en letra cursiva con la primera letra en mayúscula.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

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: Mayo 03 de 2005 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

117/15

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO0028825	Pesticidal composition for seed treatment	25/Mayo/2000

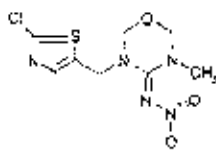
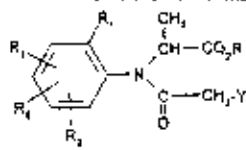
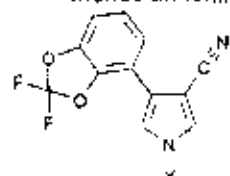
D1: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20000525&CC=WO&NR=0028825A1&KC=A1 divulga (página 4 – 7, 13 – 14) una composición para controlar insectos o representantes del orden Acarina y microorganismos, la cual comprende: (A) una cantidad insecticida efectiva de al menos un insecticida neonicotinoid o fenilpirazol, y (B) una cantidad fungicida efectiva de al menos tres fungicidas incluyendo: (B1) al menos una fenilamida (tipo acilalanina), (B2) al menos un fenilpirrol y (B3) al menos un triazol. Además un método para proteger el material de propagación y plantas contra enfermedades por insectos y hongos, aplicando la composición pesticida planteada en las semillas o en el lugar de su propagación (como un surco), simultáneamente o sucesivamente, con más compuestos.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

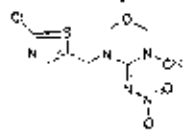
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en "una combinación pesticida que comprende al menos tres componentes como ingredientes activos opcionalmente junto con uno o más auxiliares de la formulación habituales, donde el componente (I) es uno o más de un fungicida -azol, el componente (II) es uno o más de un fungicida de fenilamida, el componente (III) es uno o mas de un fungicida de estrobilurina y/o uno o mas de un fungicida de fenilpirrol"

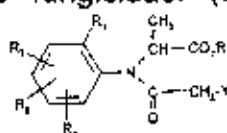
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
una combinación pesticida	Una composición fungicida
comprende al menos tres componentes como ingredientes activos opcionalmente junto con uno o más auxiliares de la formulación habituales	Comprende los ingredientes activos, vehículos líquidos o sólidos, tensioactivos y otros ingredientes inertes conocidos
el componente (I) es uno o más de un fungicida -azol	Un componente seleccionado del compuesto de  fórmula la (tiامتوكسام), imidacloprid, (E)-1-(2-clorotiazol-5-ilmetil)-3-metil-nitroguanidina (T1345), nitenpiram, tiactoprid y acetamiprid
el componente (II) es uno o más de un fungicida de fenilamida	Componente B1 como ingrediente fungicida activo al menos una fenilamida de fórmula (III)  (III), por ejemplo metaxil o metaxil-M R₁ metil; R₂ es posición orto un grupo amino y un metil, etil o cloro; R₃ y R₄ independientemente son hidrógeno o metil; Y es metil; Y es -OR₄ o -SR₄ donde R₄ es metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, o tert-butil
el componente (III) es uno o mas de un fungicida de estrobilurina y/o uno o mas de un fungicida de fenilpirrol	Componente B2 como ingrediente fungicida activo al menos un fenilpirrol de fórmula (IV)  (IV) por ejemplo fludioxonil X es H ó CO - R₁, donde R₁ es alquilo C₁-C₆ el cual esta sin sustituir o sustituido por halógeno o C₁-C₃ alcoxi, entre otros

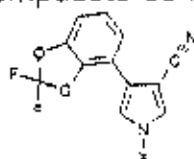
Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual revela, una composición que comprende un componente (A) que puede ser seleccionado del compuesto de



fórmula la (tiametoxam), imidacloprid, (E)-1-(2-clorotiazol-5-ilmetil)-3-metil-nitroguanidina(TI345), nitenpiram, tiacloprid y acetamiprid, particularmente el compuesto de fórmula (Ia) (página 5). También comprende un componente (B) que incluye al menos tres fungicidas: (B1) al menos una fenilamida (tipo



acilalanina) de fórmula (II), donde R_1 metil; R_2 es posición orto un grupo amino y un metil, etil o cloro; R_7 y R_8 independientemente son hidrógeno o metil; R' es metil; Y es $-OR_4$ o $-SR_4$ donde R_4 es metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, o tert-butil, por ejemplo el compuesto es mfenoxam (página 6); (B2) al



menos un fenilpirrol de fórmula (IV), donde X es H ó CO - R_1 , donde R_1 es alquilo C_1-C_6 el cual esta sin sustituir o sustituido por halógeno o C_1-C_3 alcoxi, entre otros, por ejemplo el compuesto es fludioxonil (página 6 - 7).

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

Las reivindicaciones dependientes 3, 5 - 6 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO0028825	1, 3, 5 - 6	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 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 24 FEB 2012

Elaborado por: Mayra Alejandra Quintero
Revisado por: Ana Delia Pinzón García.

Expediente 07 116 228 1er Art 45