

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38989

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-086054

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23/abril/2014, con el N° 14-086054-00000-0000, por la(s) solicitante(s) Sumitomo Chemical Company, Limited, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICION DE CONTROL DE FITOENFERMEDADES Y SU USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2011/005393 del 26/septiembre/2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 694 el 9/mayo/2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2553, notificado por fijación en lista el 17/marzo/2015, se requirió a la(s) solicitante(s) en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 14-086054--00003-0000 el 11/junio/2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo, Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición con un excelente efecto de control de fitoenfermedades.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38989

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-086054

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que



comprende un compuesto de fórmula (I) (donde los sustituyentes significan como se observa en el documento) en combinación con etaboxam, así como un método para controlar fitoenfermedades.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

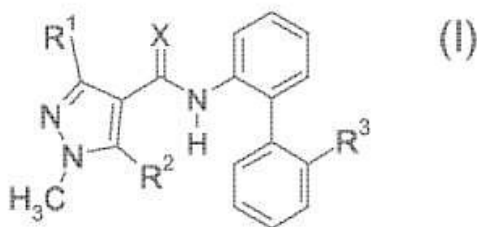
La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26/septiembre/2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US5093347	3-Difluoromethylpyrazolecarboxamide Fungicides, Compositions And Use	3/Marzo/1992
D2	US20090123561	Fungicide mixtures based on 1-methyl-pyrazol-4-ylcarboxanilides	14/Mayo/2009
D3	WO2011078400	Composition and method for controlling plant disease	30/Junio/2011
D4	WO2011078401	Composition and method for controlling plant diseases	30/Junio/2011

El documento D1¹ divulga nuevos 3-difluorometil-1-metil-N-(sustituido-indano-4-il) pirazol-4-carboxamidas útiles como fungicidas, particularmente eficaz en el alivio de las infecciones en las plantas enfermas. (Ver resumen).

El documento D2² divulga Mezclas fungicidas, que contienen como componentes activos 1) 1-



metilpirazol-4-ilcarboxanilidas de fórmula (II) donde los sustituyentes se definen en el documento y 2) al menos un compuesto activo II, seleccionado de los grupos de compuestos activos a) a F): a) azoles; B) estrobilurinas; C) carboxamidas; D) compuestos heterocíclicos; E) carbamatos; F) otros fungicidas; en una cantidad sinérgicamente efectiva, los métodos

1 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5093347A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19920303&DB=EPODOC&locale=en_EP)

[CC=US&NR=5093347A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19920303&DB=EPODOC&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090514&CC=US&NR=2009123561A1&KC=A1)

2 [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=20090514&CC=US&NR=2009123561A1&KC=A1)

[DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090514&CC=US&NR=2009123561A1&KC=A1](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090514&CC=US&NR=2009123561A1&KC=A1)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

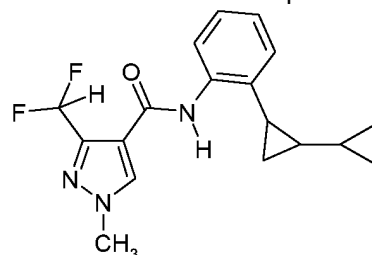
RESOLUCIÓN No:38989

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-086054

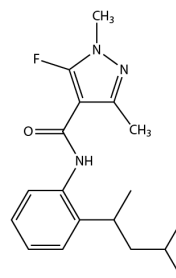
para el control de hongos nocivos con mezclas de al menos un compuesto I y al menos un compuesto activo II y el uso del compuesto (s) activo I con compuestos II para la preparación de tales mezclas, y también composiciones y semillas que comprende dichas mezclas. (Ver resumen).

El documento D3³ divulga una composición para controlar enfermedades de las plantas que



comprenden, como ingredientes activos, etaboxam y sedaxane ; un método para controlar enfermedades de las plantas que comprende aplicar cantidades eficaces de etaboxam y sedaxane a una planta o el suelo para el cultivo de plantas; etcétera. (Ver resumen).

El documento D4⁴ divulga una composición para controlar enfermedades de las plantas que



comprenden, como ingredientes activos, etaboxam y penflufeno ; un método para controlar enfermedades de las plantas, que comprende aplicar cantidades eficaces de etaboxam y penflufeno a una planta o el suelo para el cultivo de plantas; etcétera. (Ver resumen).

6.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a: “Una composición de control de fitoenfermedades caracterizado porque comprende....” (Ver radicado N° 14-086054--00003-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1 (ver siguiente hoja)

3[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=20110630&CC=WO&NR=2011078400A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110630&CC=WO&NR=2011078400A1&KC=A1

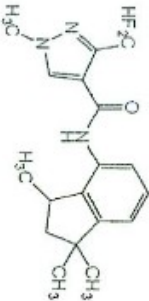
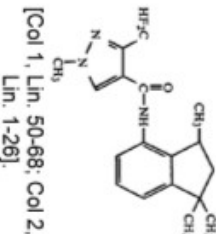
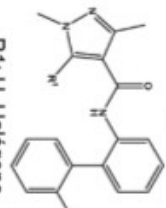
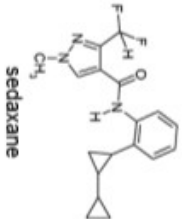
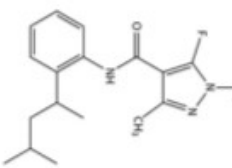
4[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090514&CC=US&NR=2009123561A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090514&CC=US&NR=2009123561A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38989
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-086054

Características Esenciales	D1	D2	D3	D4
Una composición de control de fitoentfermedades caracterizada porque comprende un compuesto de carboxamida representado por la fórmula (1):	Composición fungicida que comprende	Composición fungicida que comprende [Párr. 0001 a 0008]	composición de control de fitoentfermedades caracterizado porque comprende	composición de control de fitoentfermedades caracterizado porque comprende
	Compuesto de Formula  [Col 1, Lin. 50-68; Col 2, Lin. 1-26].	compuesto de formula II  R1: H, Halógeno. R2: nitro, clano, halógeno entre otros	 sedaxane	 penflufen
Etaboxam	Divulga otros compuestos fungicidas, reguladores de plantas, herbicidas o insecticidas [Col. 4, lin. 3 a 7]	Etaboxam [Párr. 0034, 0054]	Etaboxam [Reiv. 1]	Etaboxam [Reiv. 1]
En donde la relación en peso del compuesto de carboxamida a etaboxam es de 0,1/1 a 10/1 del compuesto de carboxamida/etaboxam.	No menciona	El compuesto I y II se emplean usualmente en una proporción en peso de 100:1 a 1:100, preferiblemente de 20:1 a 1:20, en particular de 10:1 a 1:10 [Párr. 0124]	Relación en peso de etaboxam a sedaxane está en el rango de 1:0,01 a 1:50 [Reiv. 2]	Relación en peso de etaboxam a penflufen está en el rango de 1:0,01 a 1:50 [Reiv. 2]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38989

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-086054

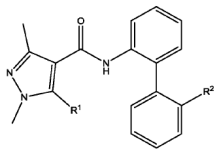
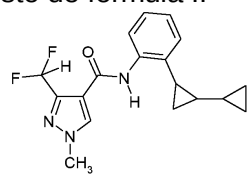
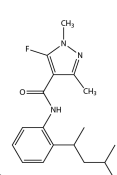
El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 tal como se observa en la tabla anterior.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las composición de D1, consiste en que ni D1 no menciona una composición en combinación con etaboxam en las proporciones mencionadas.

No existe evidencia que las diferencias entre la composición de D1 y la composición de la reivindicación 1, introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor eficiencia para el control de fitoenfermedades, puesto que tal como se observa en el capítulo descriptivo no se muestra una evidencia de un efecto técnico demostrado sobre las enseñanzas del documento D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición conocida en D1 para que resulten efectivas para de fitoenfermedades”.

Sin embargo, los documentos D2 a D4 divulgan composiciones que comprenden etaboxam en combinación con:

- **D2.** Compuesto de formula II  [Párr. 0001-008].
- **D3.** sedaxan  [Reiv. 1].
- **D4.** penfluFen  [Reiv. 1].

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tendría toda la motivación por parte de D2, D3 y/o D4, en incluir específicamente etaboxam en las proporciones sugeridas con los compuestos pirazolcarboxamidas de la composición de D1, puesto que D2, D3 y/o D4 ya divulgan y demuestran un sinergismo en las composiciones fungicidas que comprenden etaboxam y análogos estructurales del compuesto de formula I de la presente invención, y del compuesto pirazolcarboxamida de D1, así entonces, ya existe una expectativa de éxito para la persona versada en la materia en combinar las enseñanzas de D1-D2, D1-D3 y/o D1-D4 para llegar así al objeto de la reivindicación 3 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Respuesta a los argumentos de la(s) solicitante(s)

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual con la información suministrada se demuestra un efecto técnico sorprendente e inesperado, esta oficina señala que si bien demuestra un sinergismo en la combinación, este sinergismo ya era soportado en el estado de la técnica, tal como se demostró en el examen de patentabilidad realizado, de hecho se observa que en los argumentos del solicitante, no hay algún que refute la falta de nivel inventivo de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38989

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-086054

composición en vista de los documentos D1-D2, D1-D3 y/o D1-D4. Así entonces, a pesar de las modificaciones realizadas por el solicitante, no supera la falta de nivel inventivo en vista de los mismos documentos.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: "COMPOSICION DE CONTROL DE FITOENFERMEDADES QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE CARBOXAMIDA Y ETABOXAM".

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICION DE CONTROL DE FITOENFERMEDADES QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE CARBOXAMIDA Y ETABOXAM".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) solicitante(s) Sumitomo Chemical Company, Limited, advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, castellanos@castellanosyco.co

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez