

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogotá, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO

ASUNTO	Radicación	08-12309
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	6

0 4477

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐
		Cap. II	☒

No. Sol. Internacional: PCT/EP2006/065135
Fecha de Presentación Internacional: 2006-08-08

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 63-131 y 137	2008-02-07
Reivindicaciones:	Folios 132-136	2008-02-07
	Folios 179-181	2008-02-07
Prioridad: US 60/707312	Folio 1	2005-08-11
US60/833459		2006-07-26

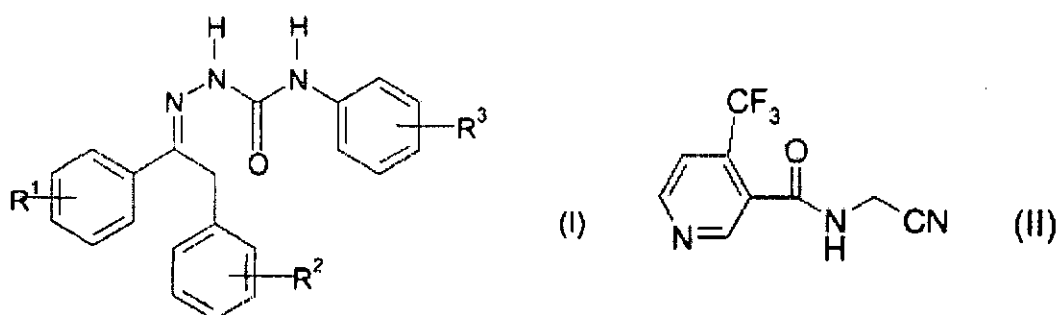
2. Análisis de la Prioridad

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

Título de la solicitud: Mezclas pesticidas que comprenden fenilsemicarbazona. Folio 1.

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a mezclas pesticidas que comprenden, como componentes activos: A) un compuesto de fenilsemizarbazona de la formula (I) y b) un compuesto de la fórmula (II).



El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de diseñar mezclas pesticidas con actividad mejorada. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea mezclas pesticidas que comprenden, como componentes activos: A) un compuesto de fenilsemizarbazona de la formula (I) y b) un compuesto de la fórmula (II).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 47/34.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales c) y d)

El objeto de la reivindicación 12 no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal c), dado que se refiere a semillas que corresponden a un elemento esencialmente biológico, no protegido vía patente de invención.

El objeto de las reivindicaciones 13 y 14 no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal d), dado que se refieren a métodos terapéuticos para el tratamiento animal, no protegido vía patente de invención.

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

El uso de la reivindicaciones 6 y 10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

Asimismo, las reivindicaciones 7 a 9 que se refieren a un método para controlar plagas o para la protección de plantas contra las infestaciones por plagas, y la reivindicación 11 que se refiere a un método para la protección de semillas, corresponden a usos. Pese a que en el preámbulo de las reivindicaciones citadas se reclaman métodos, dichos métodos corresponden al uso de las mezclas pesticidas de interés, para el control de infestaciones por plagas.

La etapa de "*poner en contacto*" se refiere a una aplicación, es decir a la forma de usar dichas mezclas y un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, se considera un uso, no protegido vía patente de invención.

En consecuencia, la reivindicación 7 a 9 y 11 tampoco son patentables de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

6. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concisión; asimismo se considera una generalización que no se encuentra enteramente soportada en la descripción.

En este sentido sírvase retirar las frases “opcionalmente uno o mas, sal agrícolamente aceptable del mismo, aditivos de formulación adicionales, cetona aromática, cetona alifática” que no permiten definir específicamente el objeto ni el alcance de la invención.
Se le recomienda al solicitante que limite el objeto de su invención y define específicamente cada uno de los componentes de las mezclas de interés.

Paralelamente, se le aclara al solicitante que la materia del capítulo reivindicatorio es una generalización que no se encuentra soportada en la descripción. Se llama la atención del solicitante frente a las reivindicaciones 1 a 5 que incluyen una gran variedad de posibles mezclas, que son entendidas como generalización no soportadas.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión y sustento en la descripción de acuerdo al art. 30 de la Decisión 486.

Descripción (artículo 28)

La descripción resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe ser una divulgación suficiente y adecuada de la materia que se esta 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, esta Oficina considera que no se encuentra suficiente soporte técnico en la descripción para reclamar una extrapolación tan amplia, dado que los estudios biológicos presentados no reflejan ningún efecto en cuanto a la actividad mejorada de alguna combinación en particular. Se le aclara al solicitante que la frase *“los resultados de prueba muestran que las mezclas de conformidad con la invención muestran una actividad mejorada considerablemente, demostrando sinergismo, comparada con la suma calculada de las actividades solas”* no refleja ningún resultado confiable a partir del cual se pueda concluir que la mezcla fue sinérgica. Se la clara al solicitante que un estudio biológica requiere un maneja estadístico adecuado debido a la alta variabilidad del mismo modelo.

En consecuencia la descripción no cumplió con el requisito de claridad y/o divulgación completa de acuerdo al art. 28 de la Decisión 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

7. Determinación del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solitud prioritaria 2005-08-11 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	CO08-11123 Equivalente internacional	EMULSIFIABLE CONCENTRATE	Fecha de presentación internacional 2006-08-08
	WO2007017501		Fecha de presentación vía nacional 2008-02-05

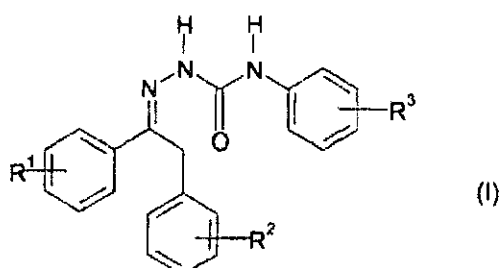
La anterioridad citada se puede encontrar en la siguiente URL's:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070215&CC=WO&NR=2007017501A2&KC=A2

Dado que la fecha de presentación internacional de la presente solicitud (2006-08-09) y la fecha de entrada a vía nacional (2008-02-07) son posteriores a las correspondientes fechas del documento citado, dicho documento será tenido en cuenta para la evaluación de la novedad.

El documento D1 hace referencia a una formulación de concentrado emulsionable "EC", que comprende:

a) un compuesto de fenilsemicarbazona de la fórmula (I),



b) un sistema solvente, que comprende:

- b1) γ -butirolactona
- b2) una o más cetonas alifáticas y/o aromáticas, y
- b3) opcionalmente uno o más hidrocarburos aromáticos

c) uno o más emulsionantes,

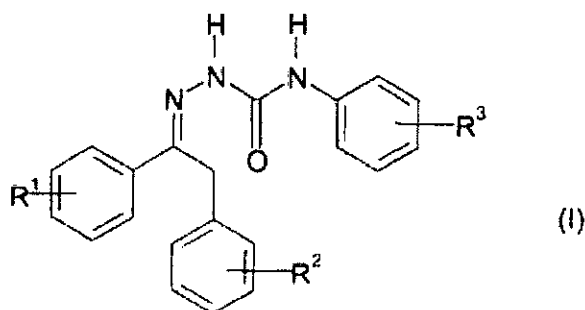
d) opcionalmente, aditivos de formulación adicionales.

8. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

Novedad (artículo 16 D486)

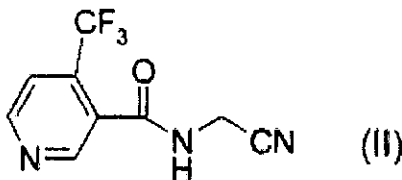
La solicitud de patente en estudio presenta, según la reivindicación 1, una composición pesticida que comprende, como componentes activos,

A) un compuesto de fenilsemicarbazona de la fórmula (I)



en donde R^1 y R^2 son, independientemente entre ellos, son hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo de C_1 - C_4 , alcoxi de C_1 - C_4 , haloalquilo de C_1 - C_4 , o haloalcoxi de C_1 - C_4 y R^3 es alcoxi de C_1 - C_4 , haloalquilo de C_1 - C_4 o haloalcoxi de C_1 - C_4 , o una sal agricolamente aceptable del mismo,

B) un compuesto de la formula (II)



o una sal aceptable en la agricultura del mismo, y
C) un vehículo líquido o sólido.

Comparación de las características técnicas esenciales

solicitud	D1
Composición pesticida que comprende:	una formulación de concentrado emulsionable "EC", que comprende:
A) un compuesto de fenilsemicarbazona de la fórmula (I), en donde R ¹ y R ² son, independientemente entre ellos, son hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo de C ₁ -C ₄ , alcoxi de C ₁ -C ₄ , haloalquilo de C ₁ -C ₄ , o haloalcoxi de C ₁ -C ₄ y R ³ es alcoxi de C ₁ -C ₄ , haloalquilo de C ₁ -C ₄ o haloalcoxi de C ₁ -C ₄ , o una sal agricolamente aceptable del mismo, B) un compuesto de fórmula (II) C) un vehículo líquido o sólido	a) un compuesto de fenilsemicarbazona de la fórmula (I), en donde R ¹ y R ² son, independientemente uno del otro, hidrógeno, ciano, halógeno, alquilo de C ₁ -C ₄ , alcoxi de C ₁ -C ₄ , haloalquilo de C ₁ -C ₄ , o haloalcoxi de C ₁ -C ₄ y R ³ es alcoxi de C ₁ -C ₄ , haloalquilo de C ₁ -C ₄ o haloalcoxi de C ₁ -C ₄ , o una sal agricolamente aceptable del mismo, Un ingrediente activo adicional que es flonicamida Un vehículo
En las reivindicaciones 4 y 5 se precisa que la composición es un concentrado emulsificable, que comprende: a) La mezcla de los componentes de conformidad con la reivindicación 1. b) un sistema solvente, que comprende: b1) γ-butirolactona b2) una o más cetonas alifáticas y/o aromáticas, y b3) opcionalmente uno o más hidrocarburos aromáticos c) uno o más emulsionantes, d) opcionalmente, aditivos de formulación adicionales.	b) un sistema solvente, que comprende: b1) γ-butirolactona b2) una o más cetonas alifáticas y/o aromáticas, y b3) opcionalmente uno o más hidrocarburos aromáticos c) uno o más emulsionantes, d) opcionalmente, aditivos de formulación adicionales.

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas en su totalidad en el documento D1, el cual da a conocer un concentrado emulsificable que contiene un derivado de fenilsemicarbazona combinado con otro ingrediente activo, tal como flonicamida y además un vehículo

que consiste en un sistema solvente igual a lo acá presentado (capítulo reivindicatorio).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 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 se encuentran afectados así:

<i>N°</i>	<i>Documento N°</i>	<i>Reivindicaciones afectadas</i>	<i>Requisito que afecta</i>
<i>D1</i>	CO08-11123	<i>1-5</i>	<i>Novedad</i>

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.

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 N° 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

21 MAR 2012

Elaborado por: Sandra Isabel Calderón.

Revisado por: Jacqueline Alfonso

Aprobado por: José Luis Salazar.

Oralt