

Doctor

José Luis Salazar

Jefe de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-007937- -00007-0000

Fecha: 2012-10-04 16:25:42 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 18 **8**

Referencia: Expediente No. 08.007.937

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Combinaciones fungicidas de productos activos, sinérgicas, que contienen una carboxamida, un azol, un segundo azol o una estrobilurina"

Solicitante: Bayer CropScience AG

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA NO. 402
DEL 18 DE JULIO DE 2012, OFICIO NO. 12461 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Objeciones del Examinador

1.1 Reivindicaciones.

Su Despacho objeta las reivindicaciones 8 a 11 12, 13 y 14 por cuanto dichas reivindicaciones se refieren a usos, semillas o métodos para usar los cuales no serían patentables con la legislación colombiana.

Adicionalmente, aparecen objeciones dirigidas a las reivindicaciones 1, 2, 3, 4 a 6, 7, 8 a 11 y 13 a 14 por ser muy amplias.

También se manifiesta que la descripción es muy amplia por cuanto los ejemplos son muy pocos y solo existiría soporte para tres posibles combinaciones.

1.2. Unidad de invención

Considera su Despacho que habrían dos diferentes grupos inventivos diferentes de los cuales solo 1 podría dejarse en la presente solicitud.

1.3 Novedad

El Examinador plantea que, después de realizada la búsqueda de anterioridades, encontró documentos que afectan la novedad de las reivindicaciones 1, 4 a 9 y 15 de la presente solicitud.

Particularmente, el Examinador considera que el documento CO0729888 (D1) afecta la novedad de la presente solicitud por cuanto:

“Considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, D1 divulga una mezcla fungicida que comprende N-[2-(1,3-dimetilbutil)-2-tienil]-1-metil-3-(trifluorometilo)1H-pirazol-4-carboxamida, por lo menos un compuesto seleccionado del grupo de compuestos que actúan entre una enzima desmetilasa del trayecto de la biosíntesis del esteroide y sales agrícolamente adecuadas de ellos y un compuesto de fórmula III, donde los sustituyentes significan como se ve en el anexo.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.”

1.4 Nivel Inventivo

Sobre el requisito del nivel inventivo, el Examinador establece que una persona del nivel técnico medio, versada en la materia, ensayaría las soluciones que se proponen en el documento CA2543053 (D2) y CA2541646 (D3) y llegaría de manera obvia a la solución que se propone en la presente solicitud. Particularmente, el Examinador considera que las

reivindicaciones 1, 4-7 y 15 carecen de nivel inventivo debido a las enseñanzas contenidas en los dichos documentos D1 y D2.

El Examinador establece:

"En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, motivado por la características mencionadas en D2 y/o D3, incluiría un tercer componente (un segundo azol o una estrobilurina) en dichas composiciones, teniendo una clara expectativa de éxito de la combinación de 3 componentes logrando el efecto sinérgico deseado, llegando así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia."

2. Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

2.1. Reivindicaciones.

En respuesta a las observaciones de su Despacho el solicitante ha decidido modificar el capítulo reivindicatorio limitándolo a su mínima expresión, dirigiendo el nuevo objeto de las reivindicaciones a la combinación ternaria 2.36 de la cual existen datos biológicos descritos en el texto de la solicitud incluyendo, además, una limitación dirigida a la proporción preferida de los componentes individuales de la combinación. De tal forma que todas las reivindicaciones objetadas por ser de uso o dirigidas a la semilla han sido eliminadas.

2.1 Unidad de invención

Teniendo en cuenta que la invención esta ahora dirigida a una sola combinación la objeción de unidad de invención se considera superada.

2.2 Novedad

La novedad de una solicitud está legalmente definida en el Artículo 16 de la Decisión 486 así: *"una invención se considerará nueva, cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio*

antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida..”

En virtud de la anterior definición, consideramos que el documento D1 no constituye documento del arte previo que afecte la novedad de la presente solicitud por cuanto dicho documento no menciona la combinación específica que ahora se desea proteger. En consecuencia, el objeto de la presente solicitud es novedoso.

2.3 Nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Artículo 18 de la Decisión 486 y se establece cuando *“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”*.

Contrario a lo que plantea el Examinador, Los documentos del arte previo citados no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invención a partir de las enseñanzas presentadas en los documentos D1 y D2, por cuanto dichas patentes no divulgan ni sugieren de manera aislada o conjunta la combinación específica que ahora se desea proteger.

Por favor note que la combinación fungicida ternaria 2.36 de la nueva reivindicación 1 muestra un sorprendente efecto sinérgico. Este efecto sinérgico incrementa la actividad fungicida de esta combinación ternaria comparada con las respectivas combinaciones binarias comprendidas en el estado de la técnica y no era de ninguna manera predecible. Por lo tanto las reivindicaciones 1 y 2 del nuevo capítulo reivindicatorio posee nivel inventivo.

3. Solicitudes concedidas en otros países para esta misma invención.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que la patente europea EP 1916894 B1 equivalente a la presente solicitud colombiana ha sido otorgada. Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia

de novedad y el nivel inventivo, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

C.C.No.79.143.366 de Usaquén

T.P.20.281

Anexos: Capítulo reivindicatorio modificado
 Formulario de modificación
 EP 1916894 B1

REIVINDICACIONES

1. Combinaciones de compuestos fungicidas activos que comprenden

2.36 (I-23) *N*-(3'-4'-dicloro-5-flúor-1,1'-bifenil-2-il)-3-(diflúor-metil)-1-metil-1*H*-pirazol-4-carboxamida, (II-15)
Prothioconazole, (II-17) Tebuconazole,

en donde de 0,1 a 10 partes en peso del compuesto activo (B) de la fórmula (II) están presentes por partes en peso del compuesto activo (A) de la fórmula (I).

2. Procedimiento para la preparación de agentes fungicidas, caracterizado porque se mezclan combinaciones de productos activos de acuerdo con la reivindicación 1 con agentes extendedores y/o con productos tensioactivos.

EP 1 916 894 B1

(fortgesetzt)

	Pyrenophora teres-Test (Gerste) / kurativ		
	Wirkstoff	Aufwandmenge an Wirkstoff in g/ha	Wirkungsgrad in%
5	(1-2) + (III-2)	50 + 50	67 39
	(II-15) + (III-2)	50 + 50	56 39
	(1-23) + (II-15)	50 + 50	56 39
10	(I-23) + (II-17)	50 + 50	56 39
	(II-15) + (II-17)	50 + 50	56 39
	(I-2) + (II-15) + (III-2)	50+50+50	78 53
	(1-23) + (II-15) + (II-17)	50+50+50	78 53
15	gef. =gefundener Wirkungsgrad ber =nach der Colby-Formel berechneter Wirkungsgrad		

20 Patentansprüche

1. Fungizide Wirkstoffkombinationen, ausgewählt aus der Reihe
- 2.4 (I-2) N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-5-fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol- 4- carboxamid, (II- 18) Ipconazol, (III- 4) Trifloxystrobin
- 2.10 (1-2) N-(2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl)-5-fluor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol- 4- carboxamid, (II- 15) Prothioconazol, (III- 2) Fluoxastrobin
- 2.36 (I-23) N-(3',4'-Dichlor-5-fluor-1,1'-biphenyl-2-yl)-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-arboxamid, (II-15) Prothioconazol, (II-17) Tebuconazol
2. Verwendung von Wirkstoffkombinationen gemäß Anspruch 1 zum Bekämpfen von unerwünschten phytopathogenen Pilzen.
3. Verwendung von Wirkstoffkombinationen gemäß Anspruch 1 zur Behandlung von Saatgut.
4. Verwendung von Wirkstoffkombinationen gemäß Anspruch 1 zur Behandlung von transgenen Pflanzen.
5. Verwendung von Wirkstoffkombinationen gemäß Anspruch 1 zur Behandlung von Saatgut transgener Pflanzen.
6. Saatgut, welches zum Schutz vor phytopathogenen Pilzen mit einer Wirkstoffkombination gemäß Anspruch 1 behandelt wurde.
7. Verwendung von Saatgut, welches mit einer Wirkstoffkombination gemäß Anspruch 1 behandelt wurde zur Bekämpfung von unerwünschten phytopathogenen Pilzen.
8. Verfahren zum Bekämpfen von unerwünschten phytopathogenen Pilzen, **dadurch gekennzeichnet, dass** man Wirkstoffkombinationen gemäß Anspruch 1 auf die unerwünschten phytopathogenen Pilze und/oder deren Lebensraum und/oder Saatgut ausbringt.
9. Verfahren zum Herstellen von fungiziden Mitteln, **dadurch gekennzeichnet, dass** man Wirkstoffkombinationen gemäß Anspruch 1 mit Streckmitteln und/ oder oberflächenaktiven Stoffen vermischt.

55 Claims

1. Fungicidal active compound combinations, selected from the group consisting or

EP 1 916 894 B1

- 2.4 (1-2) *N*-[2-(1,3-dimethylbutyl)phenyl]-5-fluoro-1,3-dimethyl-1*H*-pyrazole-4-carboxamide, (II- 18) ipconazole, (III- 4) trifloxystrobin
- 5 2.10 (I-2) *N*-[2-(1,3-dimethylbutyl)phenyl]-5-fluoro-1,3-dimethyl-1*H*-pyrazole- 4- carboxamide, (II- 15) prothioconazole, (III- 2) fluoxastrobin
- 2.36 (I-23) *N*-(3',4'-dichloro-5-fluoro-1,1'-biphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole- 4-carboxamide, (II- 15) prothioconazole, (II- 17) tebuconazole,
- 10 2. Use of active compound combinations according to Claim 1 for controlling unwanted phytopathogenic fungi.
3. Use of active compound combinations according to Claim 1 for treating seed.
- 15 4. Use of active compound combinations according to Claim 1 for treating transgenic plants.
5. Use of active compound combinations according to Claim 1 for treating seed of transgenic plants.
6. Seed which for protection against phytopathogenic fungi has been treated with an active compound combination according to Claim 1.
- 20 7. Use of seed which has been treated with an active compound combination according to Claim 1 for controlling unwanted phytopathogenic fungi
8. Method for controlling unwanted phytopathogenic fungi, **characterized in that** active compound combinations according to Claim 1 are applied to the unwanted phytopathogenic fungi and/or their habitat and/or seed.
- 25 9. Process for preparing fungicidal compositions, **characterized in that** active compound combinations according to Claim 1 are mixed with extenders and/or surfactants.
- 30

Revendications

1. Associations de substances actives fongicides, choisies dans la série
- 35 2.4 (I-2) *N*-[2-(1,3-diméthylbutyl)phényl]-5-fluoro-1,3-diméthyl-1*H*-pyrazole-4-carboxamide, (II-18) ipconazole, (III-4) trifloxystrobine
- 2.10 (I-2) *N*-[2-(1,3-diméthylbutyl)phényl]-5-fluoro-1,3-diméthyl-1*H*-pyrazole-4-carboxamide, (II-15) prothioconazole, (III-2) fluoxastrobine
- 40 2.36 (I-23) *N*-(3',4'-dichloro-5-fluoro-1,1'-biphényl-2-yl)-3-(difluorométhyl)-1-méthyl-1*H*-pyrazole-4-carboxamide, (II-15) prothioconazole, (II-17) tébuconazole.
2. Utilisation d'associations de substances actives selon la revendication 1, pour la lutte contre des champignons phytopathogènes indésirables.
- 45 3. Utilisation d'associations de substances actives selon la revendication 1, pour le traitement de semences.
4. Utilisation d'associations de substances actives selon la revendication 1, pour le traitement de plantes transgéniques.
- 50 5. Utilisation d'associations de substances actives selon la revendication 1, pour le traitement de semences de plantes transgéniques.
6. semence, qui a été traitée par une association de substances actives selon la revendication 1 pour la protection contre des champignons phytopathogènes.
- 55 7. Utilisation de semence qui a été traitée par une association de substances actives selon la revendication 1, pour