

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá D.C.,

Abogado
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

ASUNTO	Radicación	08-54803
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	
	Folios	06

11175

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

No. Solicitud Internacional PCT/EP2006/011157
Fecha de Presentación Internacional 22/Noviembre/2006

- Jurídicos:

Mediante oficio N° 3746 notificado por fijación en lista de fecha de 09 de Marzo del 2012 este Despacho en forma equivocada analizo el capítulo reivindicatorio de los folios 96 a 97 en los términos del artículo 45 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta que mediante escrito radicado en esta entidad el 21 de Noviembre del 2011 bajo el número 08-054803-00005, previamente las reivindicaciones habían sido modificadas (folios 131 – 132), adjuntando para tal efecto el documento el comprobante de pago de la tasa correspondiente, es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 3746 de fecha de 09 de Marzo del 2012 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento teniendo en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio, en los siguientes términos:

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 65 a 95	29/Mayo/2008
Reivindicaciones:	Folios 96 a 97	29/Mayo/2008
	Folios 131 a 132	21/Noviembre/2011
Prioridad:	DE 102005057837.3	03/Diciembre/2005

2. Análisis de la Prioridad

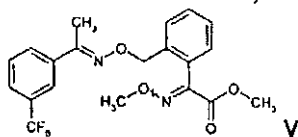
Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Composición fungicida que contiene Trifloxistrobin y Propineb" (modificado en el folio 108).

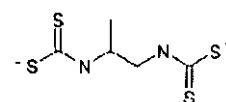
El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de suministrar combinaciones de productos activos que presenten un efecto sinérgico, que resuelvan al menos en aspectos parciales, toxicidad, selectividad y espectro de actividad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una combinación de productos activos que contiene O-metiloxima de 2-[α-{[α-metil-3-trifluormetil-bencil)imino]oxi}-o-tolil-glioxato de metilo de fórmula (I)



el homopolímero de

[[[1-metil-1,2-



etanodil)bis[carbamoitioato]](2-)]zinc de fórmula (II) con propiedades fungicidas muy buenas.

Zn²⁺

con

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01 N 47/14 // 37/50 // A 01 P 3/00

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

El objeto de la reivindicación 6 hace referencia a un material de propagación el cual corresponde a una planta, semilla, etc, por lo tanto 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 uso de la reivindicación 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

El procedimiento de las reivindicaciones 4 – 5, corresponde al uso de la combinación de compuestos activos, mencionada en las reivindicaciones 1 a 3 para controlar hongos fitopatógenos. Es evidente que la llamada etapa de “actuar sobre los hongos y/o su hábitat o las plantas...” corresponde a la forma de usar la combinación de compuesto activo, aunque en su preámbulo se reclame como procedimiento. Se le aclara al solicitante que un procedimiento 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

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 7 y 9 no se encuentra debidamente sustentada en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas para la composición fungicida y su procedimiento de preparación solo se menciona que contiene además los disolventes: acetona y dimetilformamida y como emulsionante: alquilariopoliglicoléter, como extensores y tensioactivos. 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 2 y 3 mencionan una relación en peso, entre producto activo de fórmula (I) y el de fórmula (II), lo cual abarca muchas posibilidades de proporción, pero no todas están debidamente sustentadas en la descripción y en

las realizaciones preferidas por lo tanto es conveniente ser preciso con la proporción de interés y establecer un rango preciso.

La reivindicaciones 7 no es clara porque se menciona una composición fungicida, pero está debe definirse en términos de sus componentes y proporciones, características que no se están mencionando.

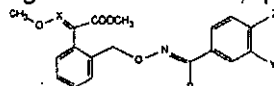
En la reivindicación 10 las expresiones “extendedores” y “tensioactivos” no son concisas, puesto que para una persona versada en la materia solo se estaría refiriendo a la función de los compuestos no se estaría definiendo por denominación común o por nombre IUPAC. Además un procedimiento no puede caracterizarse por un solo paso.

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

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO9700011	Microbicial compositions	03/enero/1997

D1:
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=tru&locale=en EP&FT=D&date=19970103&CC=WO&NR=9700011A1&KC=A1> divulga (página 1 – 3, 5, 7 – 8 y 11) una composición con acción microbicial que comprende una cantidad de al menos dos ingredientes activos, que logran un efecto sinérgico. El componente I es un compuesto de fórmula I

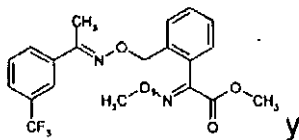

en donde X es CH o N; R es CH3 o ciclopropil; Z es H, F, Cl, entre otros; Y es CF3, Cl, Br, entre otros (página 1), y donde el componente II es un compuesto seleccionado del grupo que consiste de: II A) metil N-(2-metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato (metalaxil); II B) metil N-(2-metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-D-alaninato (R-metalaxil); II C) metil N-(2-furoil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato (furalaxil); II D) metil N-fenilacetil-N-2,6-xilil-DL-alaninato (benalaxil); II E) (±)-α-(2-cloro-N-2,6-xililacetamida)-γ-butirolactona (ofurace); II F) 2-metoxi-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)-acet-2',6'-xilidide(oxadixil); II G) 1-(2-ciano-2-metoxiiminoacetil)-3-etilurea (cimoxanil) y II H) manganeso etilenebis(ditiocarbamato) complejo polimérico zinc (mancozeb).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

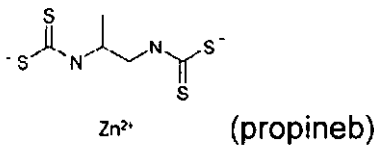
Nivel Inventivo (Art18 D486)

Se realiza el examen de patentabilidad para el capítulo reivindicatorio de los folios 131 a 132.

La reivindicación 1 consiste en “combinación de compuesto activo, que contiene un compuesto de la fórmula (I)

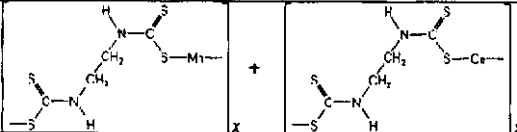
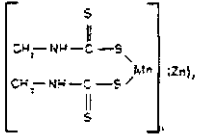
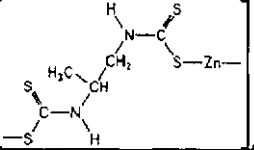
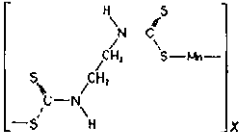
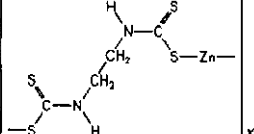


(2) el compuesto de la fórmula (II)



menciona el compuesto mancozeb, el cual pertenece a la misma familia de fungicidas del compuesto propineb, reclamado en la combinación objeto de invención (ver Tabla 1)¹. Por lo tanto tal como se menciona en el documento D1 el compuesto mancozeb presenta un efecto sinérgico al igual que el propineb de la solicitud, razón por la cual el experto en la materia estaría motivado a combinar el compuesto I con agentes de la misma naturaleza química.

Tabla 1. Compuestos pertenecientes a la familia de los fungicidas poliméricos ditiocarbamato

Componente	Estructura				Familia
Mancopper					fungicidas (fungicidas poliméricos ditiocarbamato)
Componente	Estructura	Componente	Estructura		
Mancozeb		Propineb			
Maneb		Zineb			

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una alternativa a la composición de ingredientes activos conocida según D1 para una mejor eficiencia contra los hongos fitopatógenos.

En consecuencia, el experto en la materia, intercambiaría por propineb, compuesto de la familia del mancozeb de D1 en la combinación para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Además en la reivindicación 7 se menciona una composición fungicida que no menciona que ingredientes tiene, se asume que tiene la combinación de la reivindicación 1, sin embargo el documento D1 da a conocer que se pueden realizar formulaciones de las composiciones con acción microbida que comprende una cantidad de al menos dos ingredientes activos, como se menciona anteriormente, donde se adicionan otros ingredientes (página 8).

Por otro lado en la reivindicación 9 se menciona un procedimiento donde su única etapa es mezclar la combinación definida en las reivindicaciones 1 a 3 con extendedores y/o tensioactivos, pero estas características también estaban divulgadas en el documento D1 que enseña que una formulación se puede mezclar y/o moler con extendedores, solventes tensioactivos entre otros (página 8), además de mencionarse en la preparación de un concentrado en suspensión (página 11).

Por lo tanto las reivindicaciones dependientes 2 – 3, 7 y 9 no mencionan características inventivas adicionales y tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 3, 7 y 9 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

¹Compendium of Pesticide Common Names. <http://www.alanwood.net/pesticides/index.html>

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9700011	1 – 3, 7 y 9	Nivel Inventivo

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

27 JUN. 2012

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