

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71652

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-093040

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de septiembre de 2008, con el N° 08-093040-00000-0000, por la sociedad Syngenta Participations AG, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES FUNGICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2007/001034 del 7 de febrero de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 612 del 29 de enero de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 09225 y notificado por fijación en lista el 1 de junio de 2012 se requirió a la solicitante 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 visibles a folios 124 a 128 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-093040-00008-0000 del 30 de agosto de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 que reemplazan las originalmente presentadas, 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. Así mismo, presentó cambio de título a: "COMBINACIONES TERNARIAS SINÉRGICAS DEL COMPUESTO O-CICLOPROPIL-CARBOZANILIDA DE FÓRMULA (I) CON FLUDIOXONIL Y DIFENOCONAZOL, AZOXYSTROBIN O THIABENDAZOLE", el cual cumplió con los requisitos legales.

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 las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 133 y 134, no cumplen

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71652

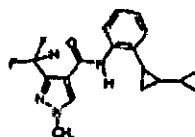
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-093040

con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere a una composición para el control de enfermedades originadas por fitopatógenos que comprende una mezcla ternaria que tiene como



componente activo el compuesto sedaxane

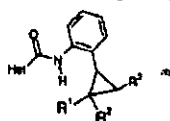
6.2. Determinación del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad invocada, es decir, el 9 de febrero de 2006.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO03/074491	O-cyclopropyl-carboxanilides and their use as fungicides	12/Septiembre/2003

D1¹ divulga (Pág. 1, renglón 13 / Pág.. 7, renglón 4) un compuesto de la fórmula I



, donde R¹, R², R³ y Het significa como se muestra en el documento; divulga además las propiedades protectoras de plantas contra las infestaciones por microorganismos fitopatógenos.

6.3. Nivel Inventivo.

¹[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=20030912&CC=WO&NR=03074491A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030912&CC=WO&NR=03074491A1&KC=A1

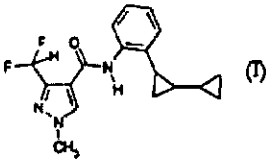
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71652
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-093040

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”.

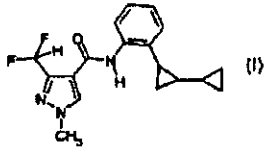
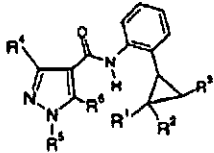
En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la **reivindicación 1** se refiere a: “Una composición adecuada para el control de enfermedades causadas por fitopatógenos cara erizada porque comprende:



- (A) un compuesto de fórmula I o un tautómero de dicho compuesto;
- (B) fludioxonil; y (C) un compuesto eleccionado del grupo que consiste de difenoconazole y mefenoxam”.

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

Tabla 1

Características esenciales	D1
Composición adecuada para el control de enfermedades originadas por fitopatógenos que comprende	Los Compuestos de Formula I pueden ser mezclados con otros fungicidas
A) Un compuesto de la fórmula I  o un tautómero de tal un compuesto	Compuesto Fórmula Ib, Compuestos 2.34  R ¹ , R ² y R ⁶ : H; R ³ : Ciclo-propilo; R ⁴ : CF ₂ H; R ⁵ : CH ₃
B) Fludioxonil C) Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de difenoconazole y mefenoxam	Compuestos para la mezcla seleccionados del grupo: ✓ Azoles, como difenoconazol entre otros. ✓ Pirroles: Fludioxonil Fenilamidas: R-metalaxil (Mefenoxam)

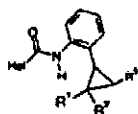
Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, el cual divulga un compuesto orto-

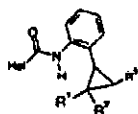
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71652

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-093040



sustituido-ciclopropil-azol-carboxamida de fórmula , el cual tiene actividad microbicida, en particular actividad fungicida.

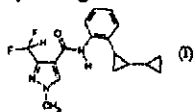
La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto de D1 consiste en que la invención contempla la mezcla ternaria del compuesto de fórmula I A) con los componentes B) y C).

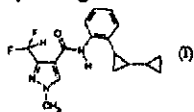
Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar las composiciones donde se emplea el compuesto conocido en D1 con otros fungicidas y de esta manera hacerlo más efectivo contra hongos?

Sin embargo, en el mismo documento esta sugerido que el compuesto de fórmula I, puede ser mezclado con otros compuestos fungicidas (Azoles (difenoconazol), Pirroles (Fluodioxinil), Fenilamidas (Mefenoxam)) con el fin de obtener un efecto sinérgico en el tratamiento de hongos (Página 25, líneas 13-30).

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia, enfrentado al problema técnico y conociendo el estado de la técnica (D1) habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte realizar composiciones sinérgicas del compuesto de fórmula I (A) con los otros fungicidas, llegando de esta manera al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva.

La **reivindicación 2** se refiere a: *“Una composición adecuada para el control de enfermedades causadas por fitopatógenos cara erizada porque comprende:*



(A) un compuesto de fórmula I  o un tautómero de dicho compuesto;
(B) mefenoxam; y (C) un compuesto seleccionado del grupo que consiste de difenoconazole azoxystrobin y thiabendazole”.

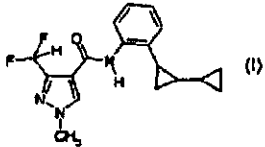
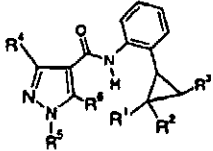
La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 2, y las reveladas en el documento D1, que representa el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

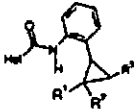
RESOLUCIÓN No: 71652
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-093040

Tabla 2

Características esenciales	D1
Composición adecuada para el control de enfermedades originadas por fitopatógenos que comprende	Los Compuestos de Formula I pueden ser mezclados con otros fungicidas
A) Un compuesto de la fórmula I  o un tautómero de tal un compuesto	Compuesto Fórmula Ib, Compuestos 2.34  R ¹ , R ² y R ⁶ : H; R ³ : Ciclo-propilo; R ⁴ : CF ₂ H; R ⁵ : CH ₃
B) Mefenoxam C) Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de difenoconazole, azoxystrobin y thiabendazole.	Compuestos para la mezcla seleccionados del grupo: ✓ Azoles, como difenoconazol. ✓ Benzimidazoles, como tiabendazol. ✓ Estrobilurinas, como azoxistrobina. Fenilamidas: R-metalaxil (Mefenoxam)

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, el cual divulga un compuesto orto-



sustituido-ciclopropil-azol-carboxamida de formula el cual tiene actividad microbica, en particular actividad fungicida.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el compuesto de D1 consiste en que la invención contempla la mezcla ternaria del compuesto de fórmula I A) con los componentes B) y C).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar las composiciones donde se emplea el compuesto conocido en D1 con otros fungicidas y de esta manera hacerlo más efectivo contra hongos?

Sin embargo, en el mismo documento esta sugerido que el compuesto de fórmula I, puede ser mezclado con otros compuestos fungicidas (Azoles (difenoconazol), Fenilamidas (Mefenoxam), Benzimidazoles (Tiabendazol), Estrobilurinas (Azoxistrobina)) con el fin de obtener un efecto sinérgico en el tratamiento de hongos (Página 25, líneas 13-30).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71652

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad.PCT/08-093040

En consecuencia, la persona del oficio medianamente versada en la materia, enfrentado al problema técnico y conociendo el estado de la técnica (D1) habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte realizar composiciones sinérgicas del compuesto de fórmula I (A) con los otros fungicidas, llegando de esta manera al objeto de la reivindicación 2 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 3 a 6 no mencionan características adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual una persona medianamente versada en la materia técnica no hubiera llegado de manera evidente a la materia protegida en el nuevo capítulo reivindicatorio, se aclara que el mismo documento D1, sugiere la combinación del compuesto de fórmula I con otros fungicidas, por lo cual una persona medianamente versada en la materia, podría derivar de manera obvia o evidente la posibilidad de la combinación que el solicitante desea reclamar. Con respecto al argumento de la solicitante que D1 no contempla ni sugiere que mezclas ternarias del compuesto de fórmula (I) pudiera tener un efecto sinérgico, se aclara que D1 indica la posibilidad de mezclas con otros fungicidas, mas nunca restringe que sea una combinación de solo dos componentes, y contrario a los argumentos de la solicitante D1 si sugiere que en algunos casos de las combinaciones allí reveladas, resulta un inesperado efecto sinérgico, de manera que esta sugerencia da una expectativa de éxito para encontrar un sinergismo en las combinaciones, por lo que la solicitud estudiada no es sorprendente para la persona normalmente conocedora de la materia, a la luz de lo enseñado en el documento D1.

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 "COMBINACIONES TERNARIAS SINÉRGICAS DEL COMPUESTO O-CICLOPROPIL-CARBOZANILIDA DE FÓRMULA (I) CON FLUDIOXONIL Y DIFENOCONAZOL, AZOXYSTROBIN O THIABENDAZOLE".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71652

Por la cual se deniega una patente de invención

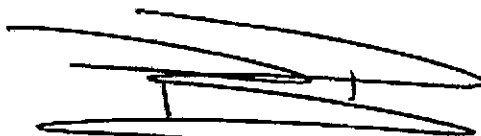
Rad.PCT/08-093040

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Syngenta Participations AG, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓