

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá D.C.,

Abogada
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

ASUNTO	Radicación	09 064 110
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	128.11
	Folios	6

Patente de Invención	☐	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (Fase Nacional)	☐	Capítulo I	☐ Capítulo II ☐
No. Solicitud Internacional	PCT/JP2007/072635		
Fecha de Presentación Internacional	22/Noviembre/2007		

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 5 a 40	19/Junio/2009
Reivindicaciones:	Folios 41 a 42	19/Junio/2009
Prioridad:	JP 2006 321404	29/Noviembre/2006

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 de control del daño producido por insectos y enfermedad de plantas, y método de prevención del daño producido por insectos y enfermedad de plantas"

El problema planteado en esta solicitud es proporcionar una nueva composición de prevención y método de control frente al daño producido por plagas y enfermedades a cuerpos de plantas, tierra, semillas de plantas etc., que muestre un efecto frente a múltiples patógenos e insectos y que tengan baja toxicidad para mamíferos y peces.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición de control del daño producido por insectos y enfermedad de plantas que

Expediente 09 064 110 1er Art 45

comprende principios activos dinotefurano y al menos un compuesto fungicida.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N41/06, A01N43/50, A01N43/80, A01N47/38, A01N51/00, A01P3/00, A01P7/04.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de la reivindicación 9 que se refiere a una semilla, no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

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

La reivindicación 6 se refiere a un método para la prevención del daño causado por insectos y enfermedad de plantas que comprende "aplicar una composición de control de plagas según una cualquiera de la reivindicación 1 a la reivindicación 5 a un cuerpo de plantas, tierra, semilla de plantas, cereal almacenado ...". Es evidente que llamada etapa de "aplicar" corresponde a la manera de usar la composición de las reivindicaciones 1-5, por lo tanto constituye un uso de la misma. En consecuencia la reivindicación 6 y sus dependientes 7-8 y 10 no son patentables de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486.

La reivindicación 11 se refiere a un método para la prevención del daño causado por insectos y enfermedad de plantas comprendiendo el método "aplicar a la semilla de la planta, la composición de control de daño producido por insectos y enfermedad de plantas según una cualquiera de las reivindicaciones 1-5". Es evidente que llamada etapa de "aplicar" corresponde a la manera de usar la composición de las reivindicaciones 1-5, por lo tanto constituye un uso de la misma y no es patentable de acuerdo al Artículo 14 de la Decisión 486.

Se aclara al solicitante que un método que comprende una única etapa de "aplicar" corresponde a un uso. Sírvasse retirar la reivindicación mencionada.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio carece de claridad porque:

- Se emplean expresiones como "al menos" que son de carácter no limitativo e impiden establecer el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere eliminar dicha expresión del capítulo reivindicatorio.
- Se define un componente de la composición por su actividad como "fungicida". En consecuencia se origina un número indefinido de posibles combinaciones para las cuales no existe soporte en la descripción. Se sugiere al solicitante restringir el alcance del pliego reivindicatorio de acuerdo al soporte presentado en la descripción (Folios 27-40; Págs. 23-36).
- No se establecen las proporciones de los componentes en la composición reclamada. Se aclara al solicitante que las proporciones de una composición son una característica esencial de la misma y deben incluirse en la reivindicación independiente.

Descripción (Art 28 D 486)

La Descripción no proporciona evidencia suficiente para validar el uso de términos generales como "fungicida" en la caracterización de la composición reclamada en el pliego reivindicatorio. Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 3 Grupos Inventivos definidos por las siguientes características **esenciales**:

Grupo inventivo	Composición que contiene	
1°	Dinotefurano	Fungicida tipo sulfoanilida: Flusulfamid
2°		Fungicida tipo oxazol: Hymexazol
3°		Fungicida tipo conazol: Simeconazol

El concepto común que relaciona los 3 grupos es el compuesto dinotefurano, dicho activo insecticida se encuentra divulgado en el documento US5532365 (D5), por lo tanto carece de novedad y no puede considerarse el concepto inventivo que relaciona todos los aspectos de la invención. En consecuencia la solicitud carece de unidad de invención.

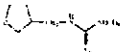
Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

8. 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: Noviembre 29 de 2006, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2006063829	Synergistic insecticide mixtures	23/Marzo/2006
D2	JP2006213664	Plant disease control composition and its control method	17/Agosto/2006
D3	US2005009703	Fungicidal active substance combinations containing trifloxystrobin	13/Enero/2005
D4	JP8245322	Bactericidal/germicide composition	24/Septiembre/1996
D5	US5532365	Intermediate for furanyl insecticide	2/Julio/1996

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2006063829A1&KC=A1&FT=D&ND=6&date=20060323&DB=EPODOC&locale=en_EP da a conocer (resumen) una composición insecticida de un



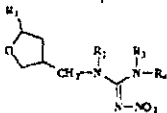
activo de fórmula (Dinotefurano) en una proporción de 0.1-95% (Párrafo 0048) y se propone la combinación con otros activos con actividad fungicida (Párrafo 0049-0056) entre los cuales se sugieren fungicidas de tipo conazol p. ej. diclobutrazol, diniconazol, etaconazol y flusulfamida.

D2
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=2006213664A&KC=A&FT=D&ND=4&date=20060817&DB=EPODOC&locale=en_EP divulga (Resumen) una composición para el control de plagas que comprende un ingrediente microbicida particularmente "penthioipyrad" y un ingrediente insecticida entre los cuales se sugiere dinotefurano.

D3
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2005009703A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20050113&DB=EPODOC&locale=en_EP da a conocer (Párrafo 004-0018) una composición que contiene el

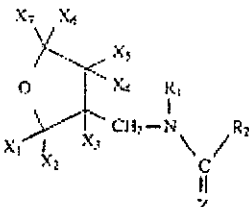
activo fungicida trifloxistrobin y activos insecticidas ente los cuales se sugiere el dinotefurano. En las tablas A5, B6, C6 y D6 se muestran ejemplos de la combinación descrita y se demuestra el efecto sinérgico.

D4
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=8245322A&KC=A&FT=D&ND=4&date=19960924&DB=EPODOC&locale=en> EP da a conocer (Resumen) una composición con alta actividad insecticida y



germicida que contiene un compuesto activo de fórmula (dinotefurano) y un ingrediente con actividad fungicida: triziclazol.

D5
<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5532365A&KC=A&FT=D&ND=5&date=19960702&DB=EPODOC&locale=en> EP da a conocer (Resumen, col1 lin. 51 a col. 2 lin. 30) un compuesto con



actividad insecticida de fórmula (Dinotefurano) y se sugiere además su combinación (col. 17 lin 48 a col. 18 lin.34) con otros activos ente los cuales se sugieren fungicidas a fin de obtener efecto sinérgicos.

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Grupo inventivo I

Novedad (Art 16 D486)

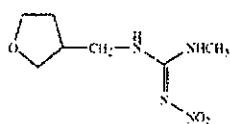
La reivindicación 1 consiste en una composición de control del daño producido por insectos y enfermedad de plantas que comprende principios activos dinotefurano y al menos un compuesto fungicida.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3	D4	D5
Composición de control del daño producido por insectos y enfermedad de plantas	Composición insecticida	Composición para el control de pestes	Composición fungicida	Composición insecticida	Composición insecticida
Que contiene	Que contiene	Que comprende	Que contiene	Que contiene	Que contiene
Dinotefurano		Dinotefurano	Dinotefurano	 R ¹ -R ⁴ son hidrógeno	 X ¹ -X ⁷ , R ¹ y R ² son H y Z representa =N-NO ₂
Al menos un compuesto fungicida.	Flusulfamida	Penthiopyrad	trifloxistrobin	triciclazol	Fungicida

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1-D5

D1 da a conocer una composición insecticida de un activo de fórmula

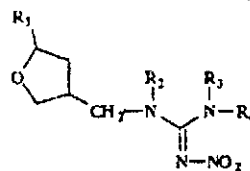


(Dinotefurano) en una proporción de 0.1-95% (Párrafo 0048) y se propone la combinación con otros activos con actividad fungicida (Párrafo 0049-0056) entre los cuales se sugieren fungicidas de tipo conazol p. ej. diclobutrazol, diniconazol, etaconazol y flusulfamida.

D2 divulga (Resumen) una composición para el control de plagas que comprende un ingrediente microbicida particularmente "penthiopyrad" y un ingrediente insecticida entre los cuales se sugiere dinotefurano.

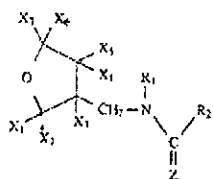
D3 da a conocer (Párrafo 004-0018) una composición que contiene el activo fungicida trifloxistrobin y activos insecticidas entre los cuales se sugiere el dinotefurano. En las tablas A5, B6, C6 y D6 se muestran ejemplos de la combinación descrita y se demuestra el efecto sinérgico.

D4 da a conocer (Resumen) una composición con alta actividad insecticida y



germicida que contiene un compuesto activo de fórmula R^1-R^4 son hidrógeno (dinotefurano) y un ingrediente con actividad fungicida: triziclazol.

D5 da a conocer (Resumen, col1 lin. 51 a col. 2 lin. 30) un compuesto con actividad



insecticida de fórmula donde X^1-X^7 , R^1 y R^2 son H y Z representa $=N-NO_2$ (Dinotefurano) y se sugiere además su combinación (col. 17 lin. 48 a col. 18 lin.34) con otros activos entre los cuales se sugieren fungicidas a fin de obtener efecto sinérgicos.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en los documentos D1-D5 y la reivindicación 2 carece de novedad respecto a lo divulgado en el documento D1.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 2 no cumplen el requisito de novedad (Art. 16).

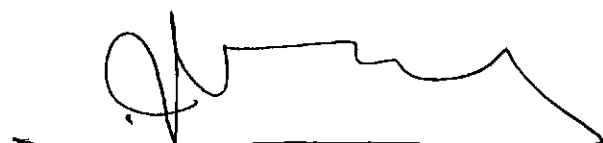
10. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2006063829	1 - 2	Novedad
D2	JP2006213664	1	Novedad
D3	US2005009703	1	Novedad
D4	JP8245322	1	Novedad
D5	US5532365	1	Novedad

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 No. 10 de 2001.



JESÚS FERNEL GARCIA GARCIA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha
25 JUL 2012

Elaboró Laura Carolina Pardo
Revisó Jacqueline Alfonso.

okel