

Doctor

José Luis Salazar

Director de División de Nuevas Creaciones (C)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-109588-00003-0000

Fecha: 2015-10-08 16:42:33 Dep: 2020 DIR NUEVAS C
Tra: 11 PATENTE IYI Eve: 378 FASE NACIONAL I
Act: 444 RESPUESTA REQUE Folios: 11

Referencia: Expediente No. 15.109.588

Solicitud de Patente de Invención titulada: "*Combinaciones de compuestos activos que comprenden un derivado de N-ciclopropil-N-[bencil sustituido]-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida y un compuesto activo del grupo de los carbamatos*"

Solicitante: Bayer Intellectual Property GmbH

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No. 22**DEL 2 DE JUNIO DE 2015, OFICIO No. 5739 (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 de prórroga solicitado en mi memorial 15-109588-00002-0000 de fecha 27 de julio de 2015:

1. Respuesta a las observaciones del Examinador**1.1 Título**

Su Despacho considera que el título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy general y se abarcan muchos tipos de compuestos y se requiere que sea más específico de acuerdo con la materia.

Con el objeto de atender a la anterior observación presento modificación al título de la siguiente manera:

"Combinaciones de compuestos activos que comprenden un derivado de N-ciclopropil-N-[bencil sustituido]-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida y un compuesto activo del grupo de los carbamatos"

De esta forma se da por superada esta observación.

1.2 Claridad de las reivindicaciones

Su Despacho menciona que el capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción y sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de componente B, debido a sus diferencias estructurales.

Con el propósito de atender a la anterior observación y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, presento un pliego reivindicatorio modificado, el cual se encuentra totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada. En particular, en la reivindicación 1 se limitó el componente B a Aldicarb, Metiocarb y Tiodicarb.

Con esta modificación se supera la observación por su Despacho.

1.2.1 Reivindicación 1

Su Despacho sugiere que las proporciones se mencionen en la reivindicación 1.

Respetuosamente aclaramos a su Despacho que las proporciones de los componentes A y B se encuentran claramente en la reivindicación 3, la cual es una reivindicación dependiente de la reivindicación independiente 1, y por lo tanto, debe aceptarse tal como se aceptó para la solicitud parental otorgada Núm. 13241878 y las otras divisionales que se desprenden de esta solicitud y que ya fueron otorgadas Núm. 15109565, 15109578, y la 15109607.

1.2.2 Reivindicación 4

Su Despacho establece que la reivindicación 4 no es clara porque los términos tensioactivos y agentes prolongadores abarcan muchos tipos de compuestos.

Al respecto, aclaramos a su Despacho que esta reivindicación es clara y se encuentra claramente definida. De hecho, su Despacho ya la aceptó para la solicitud parental otorgada Núm. 13241878 y las otras divisionales que se desprenden de esta solicitud y que ya fueron otorgadas Núm. 15109565, 15109578, y la 15109607.

1.3 Unidad de invención

Su Despacho menciona que hay tres grupos inventivos (carbamatos, organofosfatos y derivados del ácido tetrámico) y sugiere presentar solicitudes divisionales o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

Con el objeto de atender a la anterior observación, informamos a su Despacho que la presente solicitud se limitó al grupo 1, carbamatos (aldicarb, tiodicarb, y metiocarb). De esta forma se da por superada esta observación.

1.4 Novedad.

Su Despacho reconoce la novedad de la presente solicitud divisional. Por lo tanto, el requisito a sustentar es el nivel inventivo.

1.5 Nivel inventivo

Su Despacho establece que los documentos **D1** (WO2010130767¹) y **D2** (WO2007087906²) afectan el nivel inventivo de la solicitud en estudio y en forma resumida argumenta que los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1.

Que la diferencia entre las mezclas herbicidas enseñadas en cada uno de los documentos radica en que la anterioridad D1 o D2 no describe de manera específica los tipos de insecticidas, nematocidas o acaricidas descritos en las realizaciones preferidas de la solicitud.

¹ "Fungicide pyrazole carboxamides derivatives"

² "Fungicide n-cycloalkyl-benzyl-amides"

Se establece que el efecto que logra realizar la selección de (B) en la combinación ahora reivindicada no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha combinación de compuestos tenga alguna ventaja técnica en su actividad insecticida, nematocidas o acaricidas sobre las combinaciones de compuestos activos ya conocidos en la anterioridad D1 o D2.

Su Despacho concluye que la persona medianamente versada en la materia habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la mezcla de compuestos con actividad insecticidas, nematocidas o acaricidas descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud a partir de las enseñanzas de D1 o D2 o D3, toda vez que esta se limita a una simple selección de los compuestos con actividad fungicida presentes en las combinaciones ya conocidas en la anterioridad D1 o D2 o D3.

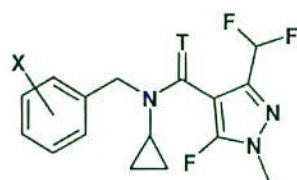
1.5.1 Argumentos en favor del nivel inventivo

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 citado 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, o D2.

Mi representada presenta los siguientes argumentos:

La presente invención se relaciona con composiciones sinérgicas que comprenden un primer componente seleccionado entre un número limitado de compuestos, por ejemplo, 18 compuestos de la fórmula



en donde T representa un átomo de oxígeno y X se selecciona de la lista de 2-isopropil, 2-ciclopropil, 2-tert-butil, 5-cloro-2-etil, 5-cloro-2-isopropil, 2-etil-5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropil, 2-ciclopropil-5-fluoro, 2-fluoro-6-isopropil, 2-etil-5-metil, 2-isopropil-5-metil, 2-ciclopropil-5-metil, 2-tert-butil-5-metil, 5-cloro-2-(trifluorometil), 5-metil-2-(trifluorometil), 2-cloro-6-(trifluorometil), 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil) y 2-etil-4,5-dimetil, o una de sus sales agroquímicamente aceptables.

La solicitud tal como fue presentada muestra que los compuestos de formula (I) de acuerdo con la invención en la cual X es metilo (A12), isopropilo (A1, A5, A7, A12), cloro (A5, A15, A17, A18), fluoro (A7, A18) o trifluorometil (A15, A17, A18) son capaces de exhibir un efecto sinérgico inesperado cuando se asocian con una pareja de mezcla insecticida o acaricida o nematocida seleccionado de un número limitado de compuestos. La persona medianamente experta en la materia esperaría que cambiando un sustituyente metilo, isopropilo o trifluorometilo de la fracción de bencilo con un sustituyente tert-butilo, etilo o ciclopropilo no cambiaría la capacidad para promover dicho efecto sinérgico y esperaría dicho efecto sinérgico inesperado fuera promovido con todos los componentes (A) de la presente invención.

La solicitud tal como se presentó (ver ejemplos A a D) muestra que los compuestos de formula (I) de acuerdo con la invención son capaces de exhibir un efecto sinérgico inesperado cuando ellos se asocian a un compuesto insecticida o acaricida o nematocida seleccionado de: Aldicarb, Metiocarb y Tiodicarb.

En la reivindicación 1 se limitó el componente (B) a la lista de arriba, carbamatos (Aldicarb, Metiocarb y Tiodicarb) la cual fue identificada como grupo 1 por el examinador, en este orden de ideas, tenemos que la invención propuesta por el solicitante si cumple con los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el título de patente de invención.

Por otro lado, notamos que los documentos D1 y D2 también fueron citados para la solicitud madre o parental 13241878 y después de analizar los argumentos arriba citados su Despacho otorgó dicha patente, así como las divisionales que se desprenden de esta 15109565, 15109578, y la 15109607, las cuales también ya fueron otorgadas.

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

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que la Oficina de patentes europea expidió una comunicación relacionada con su intención de otorgar la patente europea equivalente a la solicitud colombiana. Adjunto copia de la comunicación y de las reivindicaciones.

Aún cuando entiendo que las 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, nivel inventivo y aplicación industrial, 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,



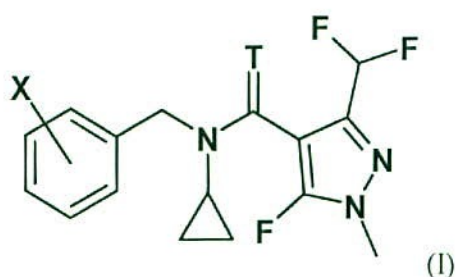
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: - Capítulo reivindicatorio modificado conformada por 4 reivindicaciones.
 - Copia de la comunicación de la oficina de patentes europea con la intención de otorgar la Patente EP 12717192.4 junto con las reivindicaciones.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS PARA LA SOLICITUD DIVISIONAL Núm. 15.109.588

1. Una combinación de compuesto activo que comprende

(A) al menos un derivado de fórmula (I)



en donde T representa un átomo de oxígeno y X se selecciona de la lista de 2-isopropil, 2-ciclopropil, 2-terc-butil, 5-cloro-2-etil, 5-cloro-2-isopropil, 2-etil-5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropil, 2-ciclopropil-5-fluoro, 2-fluoro-6-isopropil, 2-etil-5-metil, 2-isopropil-5-metil, 2-ciclopropil-5-metil, 2-terc-butil-5-metil, 5-cloro-2-(trifluorometil), 5-metil-2-(trifluorometil), 2-cloro-6-(trifluorometil), 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil) y 2-etil-4,5-dimetil, o una de sus sales agroquímicamente aceptables, y

(B) al menos un compuesto activo B insecticida o acaricida o nematocida seleccionado de:

Aldicarb, Metiocarb y Tiodicarb.

2. Una combinación de compuesto activo según la reivindicación 1 en donde el compuesto de fórmula (I) se selecciona del grupo que consiste en:

N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A-1),

N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A-5),

N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A-7),

N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A-12),

N-[5-cloro-2-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A-15),

N-[2-cloro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A-17), y

N-[3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida (compuesto A-18).

3. Una combinación de compuesto activo según la reivindicación 1 en donde la proporción en peso de los componentes A:B está en un intervalo de 3500:1 a 1:3500.
4. Proceso para producir composiciones para luchar contra insectos, ácaros o nemátodos, caracterizado por que se mezcla una combinación de compuesto activo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2 con agentes prolongadores y/o tensioactivos.



CG

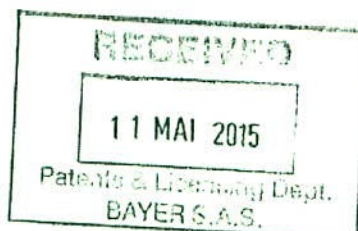
W. SC. 11/05/-15

European Patent Office
80298 MUNICH
GERMANY
Tel: +49 89 2399 0
Fax: +49 89 2399 4465



Guillon, Carole
Bayer S.A.S.
Patents & Licensing Department
14 Impasse Pierre Baizet
CS 99163
69263 Lyon Cedex 09
FRANCE

Formalities Officer
Name: Piltzner, Gabriele
Tel: +49 89 2399 - 8032
or call
+31 (0)70 340 45 00



Application No. 12 717 192.4 - 1454	Ref. BCS11-4006 EP	Date 05.05.2015
Applicant Bayer Intellectual Property GmbH		

Communication under Rule 71(3) EPC

1. Intention to grant

You are informed that the Examining Division intends to grant a European patent on the basis of the above application with the text and drawings and the related bibliographic data as indicated below.

A copy of the relevant documents is enclosed.

1.1 In the text for the Contracting States:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT
RO RS SE SI SK SM TR

Description, Pages

1-4, 12-63 received on 02-01-2015 with letter of 24-12-2014

Claims, Numbers

1-9 received on 02-01-2015 with letter of 24-12-2014

With the following amendments to the above-mentioned documents proposed by the division

Description, Pages 2, 16, 19, 20, 37, 46
Delete Previous: 5-11

Claims, Numbers 5, 7

Comments

DESCRIPTION

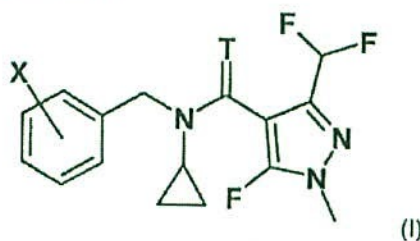
Pages 2, 16, 19, 20, 37: Inconsistency between claim and description removed (Art. 84 EPC)
Pages 5-11: applicant has deleted all content on these pages



Claims (without apparent modifications)

1. An active composition comprising

(A) at least one derivative of formula (I)



wherein T represents an oxygen atom and X is selected from the list of 2-isopropyl, 2-cyclopropyl, 2-tert-butyl, 5-chloro-2-ethyl, 5-chloro-2-isopropyl, 2-ethyl-5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropyl, 2-cyclopropyl-5-fluoro, 2-fluoro-6-isopropyl, 2-ethyl-5-methyl, 2-isopropyl-5-methyl, 2-cyclopropyl-5-methyl, 2-tert-butyl-5-methyl, 5-chloro-2-(trifluoromethyl), 5-methyl-2-(trifluoromethyl), 2-chloro-6-(trifluoromethyl), 3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl) and 2-ethyl-4,5-dimethyl, or an agrochemically acceptable salt thereof,

and

(B) at least one further active insecticidal or acaricidal or nematocidal compound B selected from: Aldicarb; Chlorpyrifos; Thiodicarb; Methiocarb; Ethiprole; Fipronil; β -Cyfluthrin; Deltamethrin; Transfluthrin; Tefluthrin; L-Cyhalothrin; Acetamiprid; Clothianidin; Imidacloprid; Thiacloprid; Thiamethoxam; Spinosad; Spinetoram; Abamectin; Flonicamid; Spirotetramat; Chlorantraniliprole; Cyantraniliprole; Flupyradifurone; Flubendiamide; Sulfoxaflor; (27.31) 1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide + (27.32) 1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-[[5-(trifluoromethyl)-1H-tetrazol-1-yl]methyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide; (B-27.31 (85%) + B-27.32 (15%)).

2. An active composition according to claim 1 wherein the compound of formula (I) is selected from the group consisting of:

N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-N-(2-isopropylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (compound A-1),

N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (compound A-5),

N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-isopropylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (compound A-7),

N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-N-(2-isopropyl-5-methylbenzyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (compound A-12),



N-[5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (compound A-15),

N-[2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (compound A-17), and

N-[3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (compound A-18).

3. Composition for controlling insects, acarids or nematodes, characterized by a content of at least one active composition according to any one of claims 1 to 2, in addition to extenders and/or surfactants.

4. Composition according to any one of claims 1 to 3 comprising at least one further active ingredient selected from the group of the insecticides, attractants, sterilants, bactericides, acaricides, nematocides, fungicides, growth regulators, herbicides, fertilizers, safeners and semiochemicals.

5. ☒ Non-therapeutic method ☒ 2

~~Method~~ for controlling insects, acarids or nematodes, characterized in that an active composition according to any one of claims 1 to 4 is applied to the insects, acarids or nematodes and/or their habitat.

6. Process for producing compositions for controlling insects, acarids or nematodes, characterized in that an active composition according to any one of claims 1 to 4 is mixed with extenders and/or surfactants.

7. ☒ Non-therapeutic use ☒ 2

~~Use~~ of an active composition according to any one of claims 1 to 4 for control of insects, acarids or nematodes.

8. Use of an active composition according to any one of claims 1 to 4 for the treatment of transgenic plants.

9. Use of an active composition according to any one of claims 1 to 4 for the treatment of seed and of seed of transgenic plants.