

RAD: 14-1819- -2	FECHA: 2015-01-08 10:27:20
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Asunto:	Radicación:	14-1819- -2
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	73
	Folios:	6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2012/040905				
Fecha de Presentación Internacional	05/06/2012				

Descripción:	Rad. N° 14-001819--00000-0000	7/Enero/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-001819--00000-0000	7/Enero/2014
Prioridad:	US 61/494178	7/Junio/2011

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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “DISPERSIÓN DE SULFOXIMINAS EN ACEITE PARA EL CONTROL DE INSECTOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de formulaciones de sulfoximinas que extiendan la utilidad y/o el aumento de la eficacia de estos compuestos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona la formulación del ingrediente activo [metil(oxo){1-[(6-trifluormetil)-3-piridil]etil}- π^6 -sulfaniliden]cianamida y compuestos similares dispersados en solventes inmiscibles en agua.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 01N 025/022 // 047/040 // 051/000; A 61 K 009/014 // A61K 009/016.

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

La reivindicación 11 enseña: Un método para controlar una infestación de insectos, que comprende los siguientes pasos: proporcionar una dispersión de aceite, en donde la dispersión incluye partículas de insecticida de sulfoximina dispersadas dentro del solvente inmiscible en agua; y poner en contacto una superficie adyacente a un insecto con dicha dispersión de aceite; Es evidente que la llamada etapa de “*poner en contacto una superficie adyacente a un insecto*” corresponde a la forma de usar la dispersión de aceite, aunque en su preámbulo se reclame como método, si bien es cierto previo a esta etapa está la de proporcionar una dispersión de aceite, es claro que lo esencial del método es la aplicación de la composición diluida. Se le aclara al solicitante que un procedimiento cuya única etapa corresponde a una aplicación, dicha aplicación es un uso. Por lo tanto dicho método de la Reivindicación 11, y sus respectivas reivindicaciones dependientes 12 a 19, no son patentables de acuerdo con el artículo 14.

5. De la solicitud de patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy amplio y no permite diferenciar la invención del estado de la técnica, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque presenta una serie de inconsistencias:

1. Inicialmente para ser una reivindicación del tipo composición, no muestra las proporciones de los componentes de una reivindicación de este tipo, así entonces se requiere al solicitante que indique las proporciones.
2. Adicional a esto, al caracterizar “*en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente no miscible en agua en forma de partículas, y la sulfoximina posee actividad insecticida*”, está caracterizando la reivindicación por un resultado a alcanzar, las reivindicaciones deben definir la invención por sus características técnicas esenciales, estructurales. El examinador no admitirá que

la reivindicación defina la invención por el resultado a alcanzar), puesto que en realidad equivaldría a definir el problema técnico a resolver y el alcance de la reivindicación, incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención. De esta manera, no se admite la característica “*en el que la sulfoximina se encuentra dispersa dentro de dicho solvente no miscible en agua en forma de partículas, y la sulfoximina posee actividad insecticida*” de la reivindicación 1 toda vez que están definiendo la composición en función de su , lo cual incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, se requiere al solicitante elimine la reivindicación, o modificarla sin enseñar el resultado a alcanzar, por lo que se sugiere que elimine tal características de la reivindicación.

3. Es evidente que si la composición es insecticida el compuesto activo en este caso la sulfoximina, tendría esta actividad, es redundante definir la reivindicación al referirse que la sulfoximina posee actividad insecticida, por lo que se sugiere que elimine tal característica de la reivindicación.
4. La definición de los componentes es muy amplia, puesto que al definir “insecticida de sulfoximina” y “solvente inmiscible en agua”, muchos compuestos con las respectivas características químicas pueden entrar en estas categorías dando lugar a múltiples composiciones que no tendrían el debido sustento, es oportuno recordar que solo hay sustento de 4 composiciones en la descripción, si bien los ejemplos son de carácter ilustrativo, asumir que otras composiciones que presenten este mismo comportamiento es un argumento de carácter especulativo, así entonces se requiere al solicitante que defina de manera correcta los compuestos que desea proteger.

Se sugiere tener estas mismas recomendaciones para la reivindicación 20 que presenta las mismas inconsistencias.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico puesto que se menciona emplear marcas registradas, como se puede apreciar en los ejemplos desarrollados, lo cual no es adecuado para que pueda ser reproducible la invención, puesto que si bien indican los componentes activos, estos pueden modificar su actividad y/o concentración, por el tipo y/o el tiempo de almacenamiento. Se sugiere que se establezca de manera inequívoca su estructura o características químicas.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 7 de Junio de 2011.

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	US20100168178	Stable insecticide compositions and methods for producing same	1/Julio/2010
D2	US20070032382	METHOD FOR ENHANCING THE CROP SAFETY AND EFFICACY OF AN AGRICULTURAL CHEMICAL ONTO AN	8/Febrero/2007

		AGRICULTURAL SUBSTRATE	
--	--	------------------------	--

El documento D1¹ divulga composiciones para controlar insectos que incluyen un compuesto N-sustituido (6-haloalquilpiridin-3-il) alquilo sulfoximina que exhibe estabilidad mejorada, junto con sus métodos para su preparación. (Ver resumen).

El documento D2² divulga un método para mejorar la seguridad del cultivo y la eficacia de un producto químico agrícola sobre un sustrato agrícola que comprende: aplicar a dicho sustrato agrícola una cantidad suficiente de una composición adyuvante en forma de una mezcla de pulverización, en el que dicha composición adyuvante comprende: un aceite, un agente tensioactivo capaz de aumentar la difusión de agua, un agente tensioactivo capaz de aumentar la difusión de aceite y, opcionalmente, un producto agroquímico. (Ver resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en *Una formulación insecticida que comprende...* (Pág. 40 Rad. N° 14-001819--00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una formulación insecticida que comprende:	Composición para controlar insectos [Abstract]
un insecticida de sulfoximina	Sulfoximina, esteroisómeros del sulfoxaflor son preferidos [Párr. 0073; 01223; 0125]
Y un solvente inmiscible en agua	Un portador inerte desde agua, solventes inmiscibles en agua [Párr. 0137]

De acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación 1 con la anterioridad D1, se concluye que formulación insecticida descrita en la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la reivindicación 1 esta reivindicación no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 - 3, 6 - 10 y 20 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 4 consiste en *Una formulación insecticida que comprende...* (Pág. 40 Rad. N° 14-001819--00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
----------------------------	----	----

1[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010168178A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20100701&DB=EPODOC&locale=en_EP)
CC=US&NR=2010168178A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20100701&DB=EPODOC&locale=en_EP
2[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=20070208&CC=US&NR=2007032382A1&KC=A1)
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070208&CC=US&NR=200703
2382A1&KC=A1

Una formulación insecticida que comprende:	Composición para controlar insectos [Abstract]	D2 divulga un método para mejorar la seguridad del cultivo y la eficacia de un producto químico agrícola (resumen), además que la combinación de fertilizantes nitrogenados, surfactantes y ácidos grasos metilados en realidad disminuye la lesión herbicida en agua y composiciones de aceite [Párr. 0015, Ejemplo 1]
un insecticida de sulfoximina	Sulfoximina, estero isómeros del sulfoxaflor son preferidos [Párr. 0073; 01223; 0125]	
Y un solvente inmiscible en agua	Un portador inerte desde agua, solventes inmiscibles en agua [Párr. 0137]	
En la que dicho solvente inmiscible en agua es aceite de soja metilado	No menciona	

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 4 tal como se observa en la tabla anterior.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 4 y la composición de D1 consiste en que D1 no divulga que el solvente inmiscible en agua es aceite de soja metilado.

No existe evidencia que las diferencias entre la composición de D1 y la composición de la reivindicación 4 introduzcan un efecto técnico inesperado, que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una formulación mejor eficiencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición conocida en D1 de manera que contenga como solvente aceite de soja metilado y de esta manera extienda la utilidad y/o el aumento de la eficacia de los compuestos sulfoximina”.

Sin embargo, en D2 se divulga un método para mejorar la seguridad del cultivo y la eficacia de un producto químico agrícola (resumen), además que la combinación de fertilizantes nitrogenados, surfactantes y ácidos grasos metilados en realidad disminuye la lesión herbicida en agua y composiciones de aceite [Párr. 0015, Ejemplo 1].

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría las características del documento D2 con respecto al uso de aceite de soja metilado, en la composición divulgada en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:
La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20100168178	1 - 3, 6 - 10 y 20 / 4 - 5	Novedad / Nivel inventivo
D2	US20070032382	4 - 5	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 del día siguiente 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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2015-01-13

Elaboró: Jhonattan Sanchez Sanchez
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza