

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-185809- -2	FECHA: 2015-08-11 18:01:34
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
HELENA CAMARGO WILLIAMSON

Asunto: Radicación: 14-185809- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 430
 Oficio: 9533
 Folios: 7

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/EP2013/053578				
Fecha de Presentación Internacional	22/02/2013				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 14-185809-00000-0000	25/agosto/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-185809-00000-0000	25/agosto/2014
Prioridad:	EP 12157090.7	27/febrero/2012

2. Análisis de la Prioridad

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.

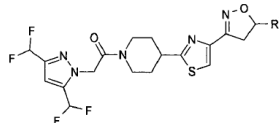
3. Objeto de la invención

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: "COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de combinaciones novedosas de compuestos activos fungicidas para controlar de forma curativa o preventiva plantas y cultivos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una combinación que comprende **(A)** al menos un tiazolilisoxazolina de fórmula (I):



R1 representa fenilo, que está la menos sustituido con un metilsulfoniloxi y opcionalmente está adicionalmente sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo consiste en metilo, metoxi, flúor, o cloro, o una sal del mismo aceptable para uso agroquímico y

(B) al menos un compuesto activo seleccionado de los siguientes grupos

- (1) inhibidores de la síntesis de ergosterol,
- (2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II,
- (3) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/80, A01N 37/34, A01P 3/00, A01P 21/00.

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

El uso de los compuestos de fórmula (I) y de las combinaciones de la reivindicación descritos en las **reivindicaciones 6, 7, 9 y 10** no son patentables de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvase retirar las **reivindicaciones 6, 7, 9 y 10** de la solicitud.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque la definición del sustituyente **R¹** es muy amplia y da lugar a un número indeterminado de compuestos que no encuentran un debido sustento en el capítulo descriptivo, los cuales a su vez dan origen a gran número de combinaciones de las cuales no se encuentra un sustento de su efecto técnico en la descripción. Se requiere que al solicitante modifique la reivindicación 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que todos el sustituyente **R¹** se limiten a los compuestos que fueron sintetizados y probados.

La reivindicación 1 no es clara porque describe una combinación que comprende compuestos derivados de tiazolilisoxazolina de fórmula (I) y compuestos activos

agrícolamente pero no menciona de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada uno de dichos componentes dentro de la combinación. Se le recuerda al solicitante que una composición o combinación debe ser definida en función de sus características técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la preparación de la combinación) y la proporción específica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que se mencione de manera específica el nombre químico de cada uno de los componentes de la composición y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

De manera similar, los compuestos comprendidos en la combinación que se pretende proteger se caracterizan por su función o su actividad, por ejemplo, inhibidores de la síntesis de ergosterol. Es necesario eliminar todas las expresiones en donde se caracteriza los compuestos empleando la función que cumplen y reemplazarlas por el nombre químico específico de los compuestos presentes en la combinación.

La reivindicación 1 no es clara porque comprende expresiones muy generales que abarcan un número indefinido de compuestos que no encuentran un debido sustento en la descripción y que a su vez dan origen a un elevado número de combinaciones. Estas expresiones corresponden a: “inhibidores de la síntesis de ergosterol”, “inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II”, “inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II”, entre otros. Se requiere que la solicitante modifique la reivindicación 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que las expresiones antes mencionadas se limiten a los compuestos específicos (inhibidores específicos) que fueron empleados y probados en la composición herbicida que se pretende proteger. Es importante tener en cuenta que la solicitud ejemplifica apenas 38 combinaciones, y por tal razón la generalización que de las combinaciones que se pretende reclamar no encuentra un debido sustento en la descripción.

En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos y combinaciones, de la evidencia técnica exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

6. Determinación del Estado de la Técnica

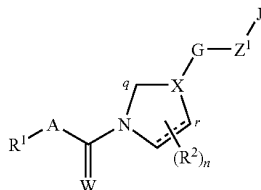
El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 27 de febrero de 2012.

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	US2010240619A1	FUNGICIDAL MIXTURES	23/septiembre/2010

El documento D1¹ enseña combinaciones fungicidas sinérgicas que contienen tiazolilisoxalinas de fórmula (I)

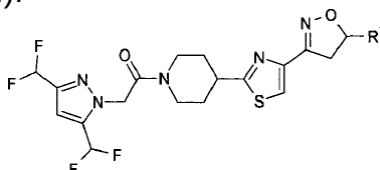
¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100923&CC=US&NR=2010240619A1&KC=A1)



7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo

La reivindicación 1 describe una combinación que comprende **(A)** al menos un tiazolilisoaxazolina de fórmula (I):



R1 representa fenilo, que está la menos sustituido con un metilsulfoniloxi y opcionalmente está adicionalmente sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo consiste en metilo, metoxi, flúor, o cloro, o una sal del mismo aceptable para uso agroquímico y

(B) al menos un compuesto activo seleccionado de los siguientes grupos

- (1) inhibidores de la síntesis de ergosterol,
- (2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II,
- (3) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II

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

Características esenciales	D1
Combinación que comprende (A) al menos un tiazolilisoaxazolina de fórmula (I): R1 representa fenilo, que está la menos sustituido con un metilsulfoniloxi y opcionalmente está adicionalmente sustituido con sustituyentes seleccionados del grupo consiste en metilo, metoxi, flúor, o cloro, o una sal del mismo aceptable para uso agroquímico y (B) al menos un compuesto activo seleccionado de los siguientes grupos (1) inhibidores de la síntesis de ergosterol, (2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II, (3) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo I o II; Entre otros.	combinaciones fungicidas sinérgicas que contienen tiazolilisoaxalinas de fórmula (I) A: CHR15 o NR16 R15: H, halógeno, CN, OH, CHO, alquilo C1-C4, alquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalquenilo, haloalquinilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinalquil, alquilcarbonil, haloalquilcarbonil, dialquilcarbonil, alcoxi,haloalquiltio, SH, amino, hidroxialquilo, alquenilo, alquinilo; R16: H, alquilo, alquilo C1-C4, alquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalquenilo, haloalquinilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinalquil, alquilcarbonil, haloalquilcarbonil, dialquilcarbonil, alcoxi,haloalquiltio, SH, amino, hidroxialquilo, alquenilo, alquinilo; W: O, S; X: R2: CN, halógeno, OH, alquilo, alquenilo, haloalquilo o alcoxi, o pueden formar un sistema de anillo bicíclico. y un segundo fungicida que puede ser (Párr. 122 - 170): (b1) fungicidas metil bencimidazol carbamato (MBC), (b2) fungicidas dicarboxamida,

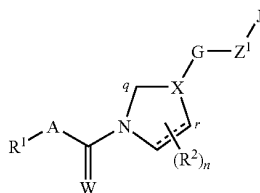
Expediente 14-185809-2

1 er Art 45

	(b3) fungicidas inhibidor demetilacion (DMI), (b4) fungicidas fenilamida, (b5) fungicidas amino/morfolino, (b6) fungicidas inhibidores biosíntesis de fosfolípidos, (b7) fungicidas carboxamidas, (b8) fungicidas hidroxí(2-amino-)pirimidina, (b9) fungicidas N-fenil carbamato, (b10) fungicidas N-fenilcarbamato; entre otros.
--	---

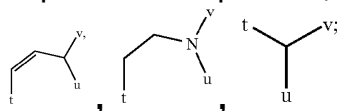
El documento perteneciente al estado de la técnica de la combinación descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud corresponde a D1 porque:

El documento D1 enseña combinaciones fungicidas sinérgicas que contienen tiazolilisoxalinas de fórmula (I)



A: CHR15 o NR16; **R15:** H, halógeno, CN, OH, CHO, alquilo C1-C4, alqueno C2-C4, alquino C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalqueno, haloalquino, alcohalquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquil, alquilcarbonil, haloalquilcarbonil, dialquilcarbonil, alcoxi, haloalquiltio, SH, amino, hidroxialquilo, alquenoiloxi, alquinoiloxi; **R16:** H, alquilo, alquilo C1-C4, alqueno C2-C4, alquino C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalqueno, haloalquino, alcohalquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquil, alquilcarbonil, haloalquilcarbonil, dialquilcarbonil, alcoxi, haloalquiltio, SH, amino, hidroxialquilo,

alquenoiloxi, alquinoiloxi; **W:** O, S; **X:**



; **R2:** CN, halógeno, OH, alquilo, alqueno, haloalquilo o alcoxi, o pueden formar un sistema de anillo bicíclico; y un segundo fungicida que puede ser (Párr. 122 - 170): **(b1)** fungicidas metil bencimidazol carbamato (MBC), **(b2)** fungicidas dicarboxamida, **(b3)** fungicidas inhibidor demetilacion (DMI), **(b4)** fungicidas fenilamida, **(b5)** fungicidas amino/morfolino, **(b6)** fungicidas inhibidores biosíntesis de fosfolípidos, **(b7)** fungicidas carboxamidas, **(b8)** fungicidas hidroxí(2-amino-)pirimidina, **(b9)** fungicidas N-fenil carbamato, **(b10)** fungicidas N-fenilcarbamato; entre otros.

La diferencia entre la combinación descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud y la conocida en el documento D1 consiste en la sustitución sobre en anillo de los derivados de tiazolilisoxalina.

El efecto técnico que logra la sustitución sobre el anillo de los derivados de tiazolilisoxalina que hace la presente solicitud no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique que dicha selección otorgue a la combinación que se reivindica alguna ventaja técnica sobre la combinación descrita en el documento D1, máxime si se tiene en cuenta que no se observa efecto sorprendente o inesperado toda vez que los dos documentos mencionan un efecto sinérgico de las combinaciones allí enseñados.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en proporcionar una combinación de derivados de tiazolilisoxalina y compuestos fungicidas activos alternativa a la enseñada en el documento D1 en donde se modifique la sustitución sobre el anillo de los derivados de tiazolilisoxalina.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de la anterioridad D1 habría derivado de

manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la combinación descrita en la reivindicación 1 actualmente presentada, toda vez que esta corresponde un simple cambio de un sustituyente sobre el anillo de los derivados de tiazolilisoaxalina sin que esto conlleve un efecto técnico sorprendente o inesperado, por el contrario, las combinaciones siguen presentando un efecto sinérgico tal como lo menciona el documento D1.

Las reivindicaciones 2 a 5 y 8 no mencionan alguna característica que haga inventiva la combinación descrita en la reivindicación 1 y por tal razón tampoco se le reconoce nivel inventivo.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2010240619A1	1 a 5 y 8	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 2015-08-18

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer