

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

Señor(a)
ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/CN2014/086107				
Fecha de Presentación Internacional	9 de septiembre de 2014				

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	16140951	27 de mayo de 2016
Reivindicaciones:	16140951	27 de mayo de 2016
	16140951	18 de octubre de 2016
	16140951	07 de febrero de 2018

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

Prioridad(es):	País: BR, BRASIL Número: 10 2013 030596 0 Fecha: 28 de noviembre de 2013.
----------------	---

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud 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 X 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 6 del capítulo reivindicatorio (Bajo el No. 16140951, del 07 de febrero de 2018).

Título de la solicitud: “UNA COMPOSICIÓN FUNGICIDA QUE COMPRENDE TRIAZOLES Y BENZIMIDAZOLES” (Modificado bajo el No. 16140951, del 07 de febrero de 2018)

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar un método de prevención y/o tratamiento de infecciones fúngicas en las plantas y partes de ellas que comprende (1) preparar una composición fungicida que incluya un componente (A) al menos uno de los triazoles y un componente (B) al menos uno de los benzimidazoles; y (2) aplicar la composición fungicida en las plantas o sus partes o en un lugar en las etapas específicas de crecimiento de las plantas o partes de ellas..

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición fungicida que comprende: - un componente (A) que consiste en un triazol activo que se selecciona de bitertanol, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, flutriafol, hexaconazol, protioconazol, tebuconazol, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición; y - un componente (B) que consiste en un benzimidazol activo que se selecciona de carbendazim, metil

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

tiofanato, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición, en donde la composición se selecciona del grupo que consiste de:

(A) bitertanol, (B) carbendazim;
(A) ciproconazol, (B) carbendazim;
(A) difenoconazol, (B) carbendazim;
(A) epoxiconazol, (B) carbendazim;
(A) flutriafol, (B) carbendazim;
(A) hexaconazol, (B) carbendazim;
(A) protioconazol, (B) carbendazim;
(A) bitertanol, (B) metil tiofanato;
(A) ciproconazol, (B) metil tiofanato;
(A) difenoconazol, (B) metil tiofanato;
(A) epoxiconazol, (B) metil tiofanato;
(A) flutriafol, (B) metil tiofanato;
(A) hexaconazol, (B) metil tiofanato;
(A) protioconazol, (B) metil tiofanato; o
(A) tebuconazol, (B) metil tiofanato.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01P 3/00, A01N 47/18, A01N 43/653.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Aunque se ha realizado una modificación al pliego reivindicatorio, la reivindicación 1 aún no es concisa, porque tal como se encuentra reclamada, daría lugar a un sinnúmero de posibilidades de composiciones que no tienen sustento en el capítulo descriptivo. La amplia posibilidad de reivindicaciones hace que no se comprenda el objeto de la presente solicitud en su reivindicación principal 1. Cada combinación diferente da lugar a un estudio independiente de características técnicas esenciales y por tanto no existe un solo objeto de estudio. Se requiere realizar la corrección necesaria, aproximando la invención a la composición de interés, como por ejemplo se realiza en los ejemplos 1 a 16, en donde sí se están definiendo composiciones con excipientes y cantidades específicas. A manera de ejemplo obsérvese la siguiente suspoemulsión (Aunque se recuerda que las referencias a marcas no son permitidas):

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

Epoxiconazol	125 g
Carbendazim	500 g
SOLVESCO™200	200 g
TWEEN®80 (monooleato de sorbitán etoxilado)	50 g
Propilenglicol	50 g
Goma xantana	20 g
Agua	Equilibrio hasta 1 L

Además de lo anterior, tampoco se considera clara la reivindicación 1 porque supuestamente se pretende reivindicar una composición fungicida, pero no se menciona en ella ningún auxiliar de formulación o excipiente que haga parte de las composiciones y tampoco se menciona la cantidad exacta de cada uno de los mismos en dicha composición.

Las reivindicaciones 2 y 3 tampoco se consideran concisas porque no menciona cuánto porcentaje en la composición es de cada uno de los principios activos sino que se menciona de manera global la cantidad de ellos, lo cual no permite entender la invención. Se requiere realizar las limitaciones necesarias de conformidad con la descripción.

La solicitante hace caso omiso a la observación realizada frente a la reivindicación 4, para la cual se objetó que se considera demasiado general porque se remite a toda una lista de excipientes (medios auxiliares), con los cuales se podrían obtener múltiples opciones de diferentes composiciones que no tienen sustento en la descripción. Se requiere aproximar la invención a la materia de interés y además mencionar la cantidad exacta de cada uno de dichos medios auxiliares seleccionados.

Las reivindicaciones 5 y 6 no son concisas por las mismas razones que se plantearon para la reivindicación principal 1. Se requiere seleccionar los dos principios activos de interés y sus auxiliares de formulación específicos en cantidades exactas.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente de prioridad: 28 de noviembre de 2013, y se encontró

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

(encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Presentación
D1	CN1947510	"Antimicrobial composition contg. silvacur and carbendazim"	18/Abril/2007
D2	CN1685820	"Bactericidal composition possessing synergistic action"	26/Octubre/2005

El documento D1¹ divulga (resumen) un compuesto bactericida para prevenir y eliminar el mildiú polvoriento de trigo y melón y se prepara a partir de tebuconazol y carbendazim.

El documento D2² divulga (resumen) un compuesto bactericida (composición) sinérgico para prevenir y eliminar las enfermedades de la manzana, la uva, las hortalizas, el maní, el trigo, etc. y se prepara proporcionalmente a partir de tebuconazol, carbendazim y aditivo.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"una composición fungicida que comprende: - un componente (A) que consiste en un triazol activo que se selecciona de bitertanol, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, flutriafol, hexaconazol, protioconazol, tebuconazol, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición; y - un componente (B) que consiste en un benzimidazol activo que se selecciona de carbendazim, metil tiofanato, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición, en donde la composición se selecciona del grupo que consiste de: (A) bitertanol, (B) carbendazim; (A) ciproconazol, (B) carbendazim; (A) difenoconazol, (B) carbendazim; (A) epoxiconazol, (B) carbendazim; (A) flutriafol, (B) carbendazim; (A) hexaconazol, (B) carbendazim; (A) protioconazol, (B) carbendazim; (A) bitertanol,*

¹URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=1947510A&KC=A&FT=D&ND=&date=20070418&DB=&locale=en_EP#

²URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=1685820A&KC=A&FT=D&ND=&date=20051026&DB=&locale=en_EP#

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

(B) metil tiofanato; (A) ciproconazol, (B) metil tiofanato; (A) difenoconazol, (B) metil tiofanato; (A) epoxiconazol, (B) metil tiofanato; (A) flutriafol, (B) metil tiofanato; (A) hexaconazol, (B) metil tiofanato; (A) protioconazol, (B) metil tiofanato; o (A) tebuconazol, (B) metil tiofanato” (Bajo el No. 16140951, del 07 de febrero de 2018)

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

Características esenciales	D1	D2
una composición fungicida que comprende: - un componente (A) que consiste en un triazol activo que se selecciona de bitertanol, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, flutriafol, hexaconazol, protioconazol, tebuconazol, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición;	Una composición bactericida que comprende: (pág. 1, párr. [0007] – pág. 3, párr. [0007]) en suspensión (ejemplo 4)	Composición bactericida que puede estar en forma de suspensión que comprende: (pág. 1, párr. [0002] – pág. 2, párr. [0004]). Como aditivos menciona: que se usan como aditivos y rellenos. Los aditivos de suspensión utilizan polioxietileno trifeníl fosfato, propilenglicol, goma de xantano, masilla de carbón blanco, agua. Aditivos para polvos humectables que utilizan lignosulfonato dispersante, NNO, dodecil benceno sulfonato sódico, carga para la arcilla, carbonato cálcico ligero.
y - un componente (B) que consiste en un benzimidazol activo que se selecciona de carbendazim, metil tiofanato, el cual se encuentra entre 5% y 50% del peso de la composición,	Entre el 5 y el 10 % de tebuconazol (ejemplos 1 a 4)	tebuconazol 2.3 a 15% (pág. 1, párr. [0002] – pág. 2, párr. [0004]) (ver además ejemplos)
en donde la composición se selecciona del grupo que consiste de: (A) bitertanol, (B) carbendazim; (A) ciproconazol, (B) carbendazim; (A) difenoconazol, (B) carbendazim; (A) epoxiconazol, (B) carbendazim; (A) flutriafol, (B) carbendazim; (A) hexaconazol, (B) carbendazim;	Entre el 25 y el 40% de carbendazim (ejemplos 1 a 4)	carbendazim 15 to 28% (pág. 1, párr. [0002] – pág. 2, párr. [0004]) (ver además ejemplos)

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

(A) protioconazol, (B) carbendazim; (A) bitertanol, (B) metil tiofanato; (A) ciproconazol, (B) metil tiofanato; (A) difenoconazol, (B) metil tiofanato; (A) epoxiconazol, (B) metil tiofanato; (A) flutriafol, (B) metil tiofanato; (A) hexaconazol, (B) metil tiofanato; (A) protioconazol, (B) metil tiofanato; o (A) tebuconazol, (B) metil tiofanato.		
---	--	--

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un compuesto bactericida para prevenir y eliminar el mildiú polvoriento de trigo y melón y se prepara a partir de tebuconazol y carbendazim.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las composiciones de D1 consiste en que los principios activos tebuconazol y carbendazim están formulados en combinaciones independientes.

El efecto que logra “esta característica” no se puede determinar, ya que a partir de lo revelado en la descripción no es posible determinarlo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo proporcionar una composición fungicida que comprenda un triazol activo entre 5% y 50% del peso de la composición y un benzimidazol activo entre 5% y 50% del peso de la composición?

Por su parte el documento D2 ya realizaba sugerencia de composiciones bactericidas que pueden estar en forma de suspensión que comprenden: tebuconazol 2.3 a 15% (pág. 1, párr. [0002] – pág. 2, párr. [0004]) y carbendazim 15 a 28% (pág. 1, párr. [0002] – pág. 2, párr. [0004]). En donde los aditivos de suspensión empleados son polioxietileno trifetil fosfato, propilenglicol, goma de xantano, masilla de carbón blanco, agua. Aditivos para polvos humectables que utilizan lignosulfonato dispersante, NNO, dodecil benceno sulfonato sódico, carga para la arcilla, carbonato cálcico ligero.

En este punto es necesario resaltar varios aspectos: que en el pliego reivindicatorio no se encuentra ninguna composición propiamente dicha y correctamente caracterizada con excipientes y proporciones que permita comparar la invención

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

frente al estado del arte y que además sea confrontable con las composiciones del estado del arte y soporten un nivel inventivo. En segundo lugar, los documentos del estado del arte realizan una clara sugerencia de combinación de tebuconazol 2.3 a 15% y por otra parte sugiere el principio activo carbendazim del 25 y el 40%. En tercer lugar, la solicitante no realiza una comparación de ninguna de las composiciones ejemplificadas 1 a 16 frente al estado del arte D1 o D2 que permitan sustentar un efecto técnico sorprendente o superior, y por tanto se soporte el requisito de nivel inventivo.

En consecuencia, cualquier persona normalmente versada en la materia al observar las sugerencias de principios activos en las composiciones de D2, habría podido adicionarlos en las composiciones de D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones 2 a 6 no mencionan características inventivas adicionales, y por ello tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CN1947510	1 a 6	Nivel Inventivo
D2	CN1685820	1 a 6	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 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 3035

Ref. Expediente N° 16140951

publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)**

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ