

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

Oficio N° **13345**

Ref. Expediente N° 16128901

Señor(a)
BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

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/EP2014/072183				
Fecha de Presentación Internacional	16 de octubre 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	16128901	17 de mayo de 2016
Reivindicaciones:	16128901	17 de mayo de 2016
	16128901	28 de marzo de 2018
Respuesta del solicitante:	16128901	28 de marzo de 2018
Prioridad(es):	País: US Número: 61/892504 Fecha: 18 de octubre de 2013	
	País: US Número: 61/906438 Fecha: 20 de noviembre 2013	

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

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

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 (Radicado 16128901 de 28 de marzo de 2018).

Título de la solicitud: “COMPOSICIONES PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN COMO COMPUESTOS ACTIVOS UN COMPUESTO DE CARBOXAMIDA ACTIVO COMO PLAGUICIDA I Y UN COMPUESTO ACTIVO COMO PLAGUICIDA II” (Rad. 16128901 de 28 de marzo de 2018).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de reducir las tasas de dosificación del ingrediente activo, a fin de reducir o evitar efectos ambientales desfavorables o toxicológicos y, al mismo tiempo, permitir un control eficaz de plagas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una mezcla plaguicida que comprende un compuesto carboxamida de fórmula (I) y un compuesto plaguicida II.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 37/22, A01N 47/34, A01N 43/90.

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

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

4. De la solicitud de patente

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

La materia reclamada no se encuentra enteramente sustentada en la descripción dado que se incluyen combinaciones con ingredientes activos los cuales no presentan ninguna evidencia técnica en la divulgación inicial. Se aclara al solicitante que las modalidades preferidas se refieren a combinaciones específicas en proporciones de combinación también específicas que se alejan bastante de la generalidad reclamada. Las combinaciones con los ingredientes activos: flufenoxurón; lambda-cialotrin, alfa-cipermetrina y teflutrin; etiprol; ciantraniliprol y ciclaniliprol; sulfoxaflor; afidopiropen, triflumezopirim, fluazaindolizina (8-cloro-N-[2-cloro-5-metoxifenil)sulfonil]-6-trifluorometil-imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida) y flupirimin ((E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-acetamida); spinetoram; clorfenapir; metaflumizona; ciflumetofeno; acefato; metoxifenoza; espirotetramat, espiromesifeno y espiroclorfenol no se encuentran sustentadas en la descripción, en este sentido el solicitante debe limitar el alcance de la materia objeto de invención a aquellas combinaciones que se encuentran enteramente sustentadas. Sírvese corregir.

5. Unidad de invención (Art. 25 D486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque el concepto común corresponde al compuesto Broflanilide que no es nuevo según el documento US 2011/0137068 (ejemplo 9 [0276]) y por lo tanto no se puede considerar el elemento común que la relacione todas las combinaciones reclamadas. Téngase en cuenta además que los compuestos activos que se combinan con el Broflanilide son moléculas estructuralmente diferentes. En este orden de ideas, la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a siete grupos inventivos, los cuales están definidos por las siguientes características esenciales:

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

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

Grupo Inventivo	Componentes	Reivindicaciones afectadas
1	Composiciones que comprenden Broflanilide y Derivado de benzoil fenil urea: Teflubenzuron.	1 y 3
2	Composiciones que comprenden Broflanilide y Derivado de terpeniode trilactona: Bilobalida y Ginkolida A.	1 y 5
3	Composiciones que comprenden Broflanilide y Derivado neonicotinoide: Tiacloprid, Acetamiprid y Flupiradifurona.	1
4	Composiciones que comprenden Broflanilide y Derivado de éster piretroide: Bifentrina.	1 y 6
5	Composiciones que comprenden Broflanilide y Derivado insecticida pirazol: Ciantraniprol.	1 y 4
6	Composiciones que comprenden Broflanilide y Derivado lactonas macrólidas: Abamectina y Enamectina.	1 y 2
7	Composiciones que comprenden Broflanilide y Derivado Oxadizol: Tioxazafen	1

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones.

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 prioridad: 18 de octubre de 2018 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

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

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20110137068	Method for producing amide Derivative	2011-06-09
D3	US2011311503	Active ingredient combinations having insecticidal and acaricidal properties	2011-12-22

El documento D1¹ divulga el compuesto de fórmula (I) como agente pesticida (ejemplo 9, párrs. 276-277) el cual provee un control efectivo a bajas concentraciones (párr.152).

El documento D3² divulga combinaciones de carboxamidas pesticidas en combinación con otros ingredientes insecticidas activos, adecuadas para el control de no deseadas (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

Grupo Inventivo 4. Composición que comprende Broflanilide y un derivado de éster piretroide: Bifentrina.

La reivindicación 1 consiste en: Composición pesticidas caracterizadas porque comprende: 1) Plaguicida I que es Broflanilide y 2) Plaguicida II que es Bifentrina... en una relación en peso del compuesto I al compuesto II comprendida entre 500:1 y 1:100.

(Radicado N°16128901 de 28 de marzo de 2018).

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

Solicitud	D1	D3
Composicion pesticida	Mezclas de plaguicidas [0194]	Mezclas de plaguicidas
Broflanilide	Broflanilide Ejemplo 9	Derivado carboxamida (I-1-1)

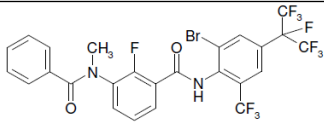
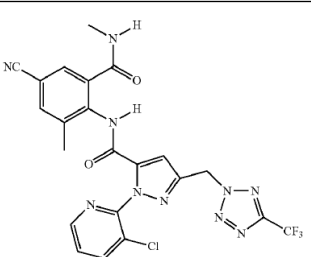
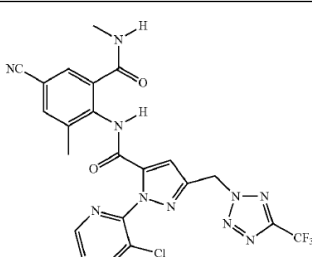
1 <https://patents.google.com/patent/US20110137068A1/en?q=US20110137068+>

2 <https://patents.google.com/patent/US20110311503A1/en?q=US2011311503>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

 (I)		
Bifentrina	Insecticidas [0194]	Bifentrina (página 6, mezcla 18)
en una relación en peso del compuesto I al compuesto II comprendida entre 500:1 y 1:100.	No menciona	en una relación en peso del 125:1 a 1:125. (página 6, mezcla 18)

D1 se considera el estado de la técnica más cercano porque divulga derivados de carboxamida entre los cuales se define específicamente el compuesto Broflanilide e indica que dichos derivados pueden ser formulados con ingredientes activos adicionales tales como derivados insecticidas [0194].

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1 consiste en la combinación específica de Broflanilide y Bifentrina en una relación en peso comprendida entre 500:1 y 1:100.

El efecto que logra dicha diferencia es que se mejora la actividad del Broflanilide.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo mejorar la actividad del Broflanilide divulgado en el documento 1.

Sin embargo, la combinación de compuestos carboxamidas equivalentes, con otros ingredientes activos insecticidas para mejorar su actividad ya se había reportado en D3. Dicho documento da a conocer combinaciones sinérgicas entre derivados de carboxamidas e ingredientes activos adicionales. Específicamente da a conocer

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

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

combinaciones entre un derivado carboxamida y Bifentrina en una relación en peso de entre 125:1 a 1:125 (página 6, mezcla 18).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría la bifentrina como ingrediente activo sinérgico en una relación en peso de entre 125:1 a 1:125 como en D3 en las formulaciones del documento 1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud (grupo inventivo 4). Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 6 no menciona alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Frente a los argumentos relacionados con la falta de sustento en la descripción en solicitante en su respuesta indica que:

“Por lo tanto, sería absolutamente injusto limitar las reivindicaciones a una determinada formulación porque esto privaría al Solicitante de una justa protección por su invención”

“Esta limitación adicional sugerida por el Examinador, indudablemente daría lugar a una limitación absolutamente injustificada dando como resultado una patente que no representaría una justa protección para el Solicitante quien, a partir de los datos realmente revelados”

Esta Oficina reitera al solicitante que la materia reclamada no se encuentra enteramente sustentada en la descripción y que tampoco corresponde a una razonable generalización a partir de las modalidades preferidas presentadas en la divulgación inicial. Se llama la atención al solicitante frente a que no hay ninguna evidencia técnica de que las combinaciones con los ingredientes activos: flufenoxurón; lambda-cialotrin, alfa-cipermetrina y teflutrin; etiprol; ciantraniliprol y ciclaniliprol; sulfoxaflor; afidopiropen, triflumezopirim, fluazaindolizina (8-cloro-N-[2-cloro-5-

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

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

metoxifenil)sulfonil]-6-trifluorometil)-imidazo[1,2-a]piridin-2-carboxamida) y flupirimin ((E/Z)-N-[1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-2-piridiliden]-2,2,2-trifluoro-acetamida); spinetoram; clorfenapir; metaflumizona; ciflumetofeno; acefato; metoxifenoza; espirotetramat, espiromesifeno y espirodiclofeno muestran algún sinergismo. Este Despacho aclara que no se está exigiendo una limitación injustificada, sino que se está pidiendo que la materia reclamada cumpla con el artículo Art 28 de la Decisión 486, es decir que toda ella se encuentra enteramente sustentada en la descripción.

Frente a la altura inventiva de las mezclas reclamadas el solicitante indica que:

“Tal y como lo mencioné en el punto 3.3 del presente memorial, las mezclas reivindicadas son inventivas debido a sus propiedades de sinergismo”

Nuevamente este Despacho observa que no se presentó evidencia de sinergismo para todas las mezclas reclamadas, de esta forma no todas podrían ser inventivas, además de no estar enteramente sustentadas en la descripción. Se le recomienda al solicitante que limite el alcance de la materia reclamada y que evalúe, además, la falta de unidad de invención, teniendo en cuenta que el ingrediente activo Broflanilide no es nuevo, tal como se explicó anteriormente.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20110137068	1 y 6	Nivel Inventivo
D3	US2011311503	1 y 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

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

Oficio N° 13345

Ref. Expediente N° 16128901

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 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 numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ

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

Oficio N° **13345**

Ref. Expediente N° 16128901

Revisado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

