

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8296 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000697

Señor(a)
BAYER CROPS SCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 2-(2,4-DICLOROFENIL) METIL-4,4-DIMETIL-3-ISOXAZOLIDONA COMO HERBICIDA FOLIAR”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2016/068598

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 4 de agosto de 2016.

PRIORIDAD: 07/08/2015, EP, 15180105.7

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 23 de marzo de 2018, bajo el número NC2018/0000697, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 7 del radicado N° NC2018/0000697 del 23 de marzo de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar combinaciones herbicidas que comprendan el compuesto 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona con actividad mejorada.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona combinaciones herbicidas que comprenden el compuesto 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona y otros ingredientes activos herbicidas y adyuvantes.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio corresponde a una generalización sin sustento en la descripción, puesto que en los ejemplos se presentan combinaciones muy puntuales que no corresponden con la materia reclamada. Téngase en cuenta que el adyuvante utilizado siempre es mefenpir dietilo y que las combinaciones sustentadas son 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (Bixlozona) con Mefenpir dietilo y Bixlozona más Diflufenican o Bixlozona más Aclofinen, estas dos últimas no incluyen la adición de un adyuvante. Téngase en cuenta además que los efectos observados son diferentes, mientras que para la primera se observa una mayor selectividad, para las dos últimas se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8296 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000697

observa una actividad mejorada. El solicitante debe limitar el alcance de su invención a aquella materia que se encuentre enteramente sustentada en la descripción.

De otra parte, la reivindicación 2 no es clara porque no sabe si las combinaciones reclamadas comprenden alguno de los ingredientes activos: flufenacet ó diflufenican o ambos, lo mismo sucede con la reivindicación 5, en donde no se sabe si los ingredientes activos pueden ser aclonifen ó diflufenican ó ambos. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, tampoco es claro porqué se utiliza la nomenclatura (IIA) para referirse a ese segundo ingrediente activo teniendo en cuenta que todos ellos no se relacionan de forma directa. Sírvasse corregir.

4. Unidad de invención (Art. 25 Decisión 486)

La solicitud carece de unidad de invención, debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior, teniendo en cuenta que el concepto común es 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento WO2012148689 (reivindicaciones).

Por lo tanto, esta invención presenta diferentes conceptos técnicos inventivos así:

Grupo inventivo 1	Combinaciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y mefenpir dietilo (reivindicación 1)
Grupo inventivo 2	Combinaciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y flufenacet (grupo IIa) o diflufenican (grupo IIa) (reivindicaciones 2 a 4) Estas combinaciones no son nuevas a partir del documento NC2016/0005006 (equivalente internacional WO2015127259) que está en trámite ante esta Oficina y tiene fecha de presentación y fecha de prioridad anteriores a las fechas correspondiente de esta solicitud (ver tablas de ejemplos).
Grupo inventivo 3	Combinaciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3- isoxazolidona (compuesto I) y aclonifen (grupo IIa) o diflufenican (grupo IIa) (reivindicaciones 5 a 7)

Se sugiere restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra, entre otras formas, definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede solicitar una o más divisionales de acuerdo con los grupos inventivos, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

En caso de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado por esta Oficina, se le aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad, siempre y cuando, no se exceda el número máximo de estudios permitidos y/o el plazo máximo establecido para solicitarlos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8296 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000697

Por consiguiente, la búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad serán realizados para el grupo inventivo 1.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de agosto de 2015 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2012148689	USE OF 3-ISOXAZOLIDINONES AS SELECTIVE HERBICIDES IN GRASS AND BRASSICA CROPS	1 de noviembre de 2012
D2	US 20130310257	HERBICIDAL COMPOSITIONS COMPRISING TOPRAMEZONE AND PINOXADEN	21 de noviembre de 2013

El documento D1¹ divulga composiciones herbicidas que comprenden el compuesto 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (ejemplos).

El documento D2² divulga combinaciones herbicidas que comprenden el [3-(4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-4-(metanesulfonyl)-2-metilfenil](5-hidroxi-1-metil-1H-pirazol-4-il) metanona combinado con otros ingredientes activos herbicidas y antídotos (reivindicaciones).

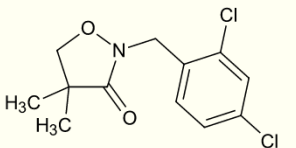
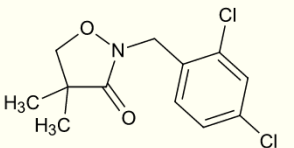
6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

6.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Combinaciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (compuesto I) y mefenpir dietilo, en donde la relación de compuesto I y mefenpir dietilo es de 1:250 a 100:1 partes en peso.*”

(Radicado N° N°NC2018/0000697 del 23 de marzo de 2018).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1 (tabla 1 y 2)	D2 (reivindicaciones)
Combinaciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona	Composiciones que comprenden 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona	Composiciones que comprenden [3-(4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il)-4-(metanesulfonyl)-2-metilfenil](5-hidroxi-1-metil-1H-pirazol-4-il) metanona
		

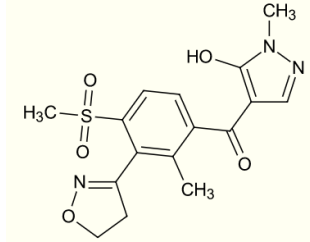
¹ <https://patents.google.com/patent/WO2012148689A2/en?q=WO2012148689>

² <https://patents.google.com/patent/US20130310257A1/en?q=US2013310257A>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8296 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000697

		
y mefenpir dietilo relación de 1:250 a 100:1	No divulga	y y mefenpir dietilo relación 2:1 a 1:15 reivindicación 37

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición que comprende el compuesto 2-(2,4-diclorofenil) metil-4,4-dimetil-3-isoxazolidona (Bixlozona) (reivindicación 1).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el producto divulgado en D1 consiste en que se incluye mefenpir dietilo como antídoto en una proporción de 1:250 a 100:1.

El efecto que logra la diferencia es que se mejora la selectividad del herbicida.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D1 con el fin de mejorar su selectividad?

Sin embargo, el incluir antídotos para mejorar la selectividad de herbicidas tipo oxazol, ya se encuentra divulgado en D2, el cual divulga composiciones del herbicida oxazol topramezona con antídotos o agentes protectores, particularmente mefenpir dietilo en una proporción 2:1 a 1:15 (tabla A, reivindicaciones 35 y 37).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir el antídoto mefenpir dietilo de D2 en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusión con respecto a nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2012148689	1	Nivel inventivo
D2	US 2013/0310257	1	Nivel inventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral

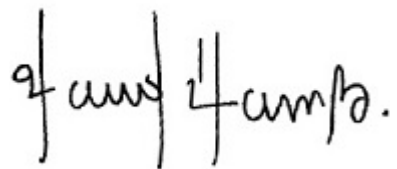
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8296 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000697

1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8296 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000697

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0000697		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2016/068598		4 de agosto de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
07 ago 2015				X					
Solicitante									
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1
Palabras clave utilizadas	2-(2,4-dichlorophenyl)methyl-4,4- dimethyl-3-isoxazolidone Oxazole herbicide Mefenpyr Safener
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 25/32, A01N 33/22, A01N 37/40, A01N 43/40, A01N 43/56, A01N 43/707, A01N 43/80, A01N 47/36, A01P 13/00, A01N 33/18, A01N 39/04, A01N 47/38
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
EPO	WO2012148689 WO2015127259	1-11-2012 28-08-2015	1 2-4	Reivindicaciones Todo el documento	Y XP
Patbase	US 2008/0153704	26-07-2008	1	Reivindicaciones	Y
Orbit	US20130310257	21-11-2013	1	Reivindicaciones	Y
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8296 de 14 de agosto de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0000697

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (26-07-2019)
Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ