

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

Oficio N° 821 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0009106

Señor(a)  
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR FITOENFERMEDAD Y MÉTODO PARA CONTROLAR FITOENFERMEDAD”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2017/009713

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de marzo de 2017.

PRIORIDAD(ES): 11/03/2016, JP (JAPÓN), 2016-048174

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. 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 9 del radicado N° NC2018/0009106 del 29 de agosto de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición para controlar fitoenfermedades y un método para controlar fitoenfermedades, donde cada uno tiene una excelente eficacia de control sobre fitoenfermedades.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición para controlar una fitoenfermedad que comprende un compuesto de tetrazolinona representado por la fórmula (1): en donde X1 representa un átomo de halógeno, etc. y X2 representa un grupo alquilo C1–C3, etc. y al menos un compuesto de 5–fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo (A) y un método para controlar una fitoenfermedad, que comprende una etapa de aplicación de cada cantidad efectiva del compuesto de tetrazolinona antes mencionado y el al menos un compuesto de 5 -fluorouracilo seleccionado del siguiente grupo (A) a una planta o suelo para cultivar la planta, Grupo (A): un grupo que consiste en 4–amino–5–fluoro–1–tosilpirimidin–2(1H)–ona, 5–fluoro–4–imino–3–metil–1–tosil–3,4–dihidropirimidin–2(1H)–ona y 5–fluoro–3–metil–4–(metilimino)–1–tosil–3,4–dihidropirimidin–2(1H)–ona, la composición y método con excelentes eficacias de control contra fitoenfermedades.

### **2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)**

Las reivindicaciones 7 y 8, a pesar de que en sus preámbulos mencionan un “*método*” se refieren al uso de la composición, toda vez que la etapa de “*aplicación...*” corresponde a la forma de usar la composición, dado que las características de estas reivindicaciones



Oficio N° 821 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0009106

no corresponden a características técnicas esenciales. Por lo tanto, el proceso, de las reivindicaciones 7 y 8, no son patentables de acuerdo con el artículo 14.

Por otra parte, el uso de la reivindicación 9 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que el preámbulo reclama “*Un uso combinado de un compuesto de tetrazolinona representado por la fórmula (1) ...*”.

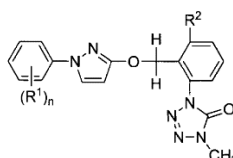
### 3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de marzo de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

| Estado de la técnica |              |                                                                 |                      |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ítem                 | Documento    | Título                                                          | Fecha de Publicación |
| D1                   | CA2918708    | “Plant disease control composition and its use”                 | 29 de enero de 2015  |
| D2                   | US2015181874 | “Synergistic fungicidal mixtures for fungal control in cereals” | 02 de julio de 2015  |

El documento D1<sup>1</sup> divulga una composición de control de enfermedades de plantas que exhibe un excelente efecto de control contra enfermedades de plantas y que comprende un compuesto de tetrazolinona indicado por la fórmula (1)



y un compuesto de azol. (Resumen).

El documento D2<sup>2</sup> divulga una composición fungicida sinérgica que contiene una cantidad fungicida efectiva del compuesto de Fórmula I: 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2 (1H) -ona, y al menos un fungicida seleccionado del grupo que consiste en: protioconazol, epoxiconazol, ciproconazol, myclobutanil, metconazol, difenoconazol, propiconazol, fluquinconazol y flutriafol, para proveer un control de cualquier patógeno fúngico en las plantas. (Pág. 1, párrafo [0002]).

### 4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

#### 4.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*una composición para controlar una fitoenfermedad caracterizada porque comprende...*” (Radicado N° NC2018/0009106 del 29 de agosto de 2018).

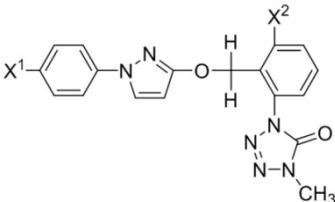
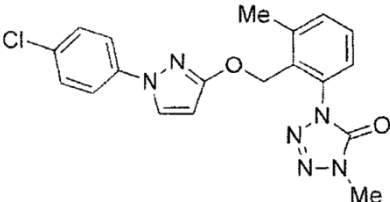
<sup>1</sup>[https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en\\_EP&submitted=true&DB=&query=CA2918708](https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=CA2918708)

<sup>2</sup>[https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en\\_EP&submitted=true&DB=&query=US2015181874](https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=US2015181874)

Oficio N° 821 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0009106

**Tabla 1.** Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

| Características esenciales                                                                                                                                                                                                                                                   | D1                                                                                                                             | D2                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una composición para controlar una fitoenfermedad caracterizada porque comprende:                                                                                                                                                                                            | Una composición de control de enfermedades de plantas que comprende:<br><br>(Resumen)                                          | Una composición fungicida sinérgica que provee un control de cualquier patógeno fúngico en las plantas, que contiene:<br><br>(Pág. 1, párrafo [0002])                                 |
| Tetrazolinona                                                                                                                                                                                                                                                                | Tetrazolinona<br><br>(Resumen y Pág. 53, compuesto 3).                                                                         | --                                                                                                                                                                                    |
| Formula 1<br>                                                                                                                                                                              | Formula 1<br><br><br>(Pág. 53, compuesto 3) | --                                                                                                                                                                                    |
| X <sup>1</sup> representa un:<br>Átomo Halógeno, entre otros                                                                                                                                                                                                                 | R <sup>1</sup><br>Cl<br><br>(Pág. 53, compuesto 3)                                                                             | --                                                                                                                                                                                    |
| X <sup>2</sup> representa un:<br>Grupo Alquilo C <sub>1</sub> -C <sub>6</sub> , entre otros                                                                                                                                                                                  | R <sup>2</sup><br>Me=CH <sub>3</sub><br><br>(Pág. 53, compuesto 3)                                                             | --                                                                                                                                                                                    |
| Un compuesto de 5-fluorouracilo                                                                                                                                                                                                                                              | --                                                                                                                             | Compuesto de 5-fluorouracilo<br>(Resumen)                                                                                                                                             |
| Seleccionado del grupo A: <ul style="list-style-type: none"><li>4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona</li><li>5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona</li><li>5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona</li></ul> | --                                                                                                                             | Formula 1<br><br>-- <ul style="list-style-type: none"><li>5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona</li></ul><br>--<br><br>(Resumen y págs. 2, [0024] y [0025]) |

El D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición de control de enfermedades de plantas, que comprende un compuesto de tetrazolinona indicado por la fórmula (1) y un compuesto de azol. (Resumen y págs. 53, compuesto 3) para el control eficaz de las enfermedades de las plantas (pág. 2, líneas 15 y 16).

Oficio N° 821 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0009106

D1 también divulga que las plagas sobre las que la composición de la presente invención tiene una eficacia de control incluyen patógenos de plantas tales como hongos filamentosos, e incluyen específicamente los siguientes ejemplos, como la mancha foliar de trigo (*Mycosphaerella Graminicola*) (Pág. 44 párrafo [0036] y pág. 45 párrafo [0037], líneas 8, 14 y 15).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada de D1 consiste en el compuesto de 5-fluorouracilo, seleccionado del grupo: 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y 5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona.

No se evidencia un efecto asociado al incluir el compuesto de 5-fluorouracilo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de obtener una composición alternativa?

El incluir el compuesto de 5-fluorouracilo, seleccionado del grupo: 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y 5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona para obtener la composición, ya está divulgado en D2 que se refiere a una composición fungicida sinérgica que contiene un compuesto de 5-fluorouracilo, seleccionado del 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona, y al menos un fungicida seleccionado del grupo que consiste en: protioconazol, epoxiconazol, ciproconazol, myclobutanil, entre otros (Resumen y pág. 2, [0024] y [0025]).

También D2 menciona que la composición fungicida sinérgica provee un control del patógeno fúngico denominado mancha foliar de trigo (*Mycosphaerella graminicola*; anamorfo: *Septoria tritici*) (Pág 2, párrafo [0023]).

Sin embargo, la simple interacción aditiva de compuestos fungicidas, con base en la evidencia de sus actividades fungicidas para controlar enfermedades en las plantas, es una yuxtaposición de elementos conocida por la persona normalmente versada en la materia.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada en incluir el compuesto de 5-fluorouracilo de D2 en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

## 5. 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   | CA2918708    | 1 a 6                      | Nivel inventivo      |
| D2   | US2015181874 | 1 a 6                      | 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

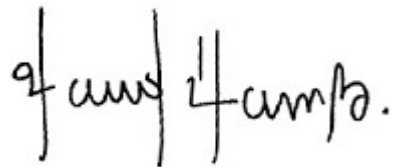
Oficio N° 821 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0009106

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 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**



Oficio N° 821 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0009106

INFORME DE BÚSQUEDA  
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

|                                                            |     |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---|-----------|---|----------------------------------------|--|--------|--|
| Solicitud No.                                              |     | Examen de patentabilidad                   |   |           |   |                                        |  |        |  |
| NC2018/0009106                                             |     | 1°                                         | X | 2°        |   | 3°                                     |  | Revoca |  |
| Solicitud Internacional No.                                |     | Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) |   |           |   |                                        |  |        |  |
| PCT/JP2017/009713                                          |     | 10 de marzo de 2017                        |   |           |   |                                        |  |        |  |
| Fecha de determinación estado de la técnica<br>(DD/MM/AÑO) |     |                                            |   | Prioridad |   | Presentación                           |  |        |  |
| 11/03/2016                                                 |     |                                            |   | X         |   |                                        |  |        |  |
| Solicitante                                                |     |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
| SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED                         |     |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
| Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:        |     |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
| Art. 14                                                    | 7-9 | Art. 15                                    | - | Art. 20   | - | Art. 25 (Falta de unidad de invención) |  | -      |  |

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Reivindicaciones objeto de búsqueda         | 1 a 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
| Palabras clave utilizadas                   | Plant disease, tetrazolinone compound, phenylpyrazole fungicides, metyltetraprole, 5-fluorouracil, 5-fluoro-4-imino-3-methyl-l-tosyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one, 4-amino-5-fluoro-1-tosilpirimidin-2(1H)-ona, 5-fluoro-3-metil-4-(metilimino)-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona |                                                                        |
| Clasificaciones utilizadas para la búsqueda | CIP:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A01N 43/54, A01N 43/713, A01N 25/00, A01N 25/04, A01N 25/14, A01P 3/00 |
|                                             | 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 <sup>(1)</sup> | Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA) | Reivindicaciones /Secuencias afectadas | Citas relevantes del estado de la técnica                    | Categoría del documento citado <sup>(2)</sup> |
| ISA                                               | CA2918708                                                             | 29/01/2015                                      | 1-6                                    | Resumen<br>Pág. 53, compuesto 3                              | Y                                             |
|                                                   | US2015181874                                                          | 02/07/2015                                      | 1-6                                    | Resumen<br>Pág. 1, párrafo [0002]<br>Pág. 2, [0024] y [0025] | Y                                             |
|                                                   | US2011034493<br>US2015359225                                          | 10/02/2011<br>17/12/2015                        | -                                      | -                                                            | A                                             |
| Patbase                                           | WO2015012244                                                          | 29/01/2015                                      | -                                      | -                                                            | A                                             |
| Orbit                                             | EP2462134                                                             | 13/06/2012                                      | -                                      | -                                                            | A                                             |

(<sup>1</sup>) 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://xxxxxxx>.

(<sup>2</sup>) Categorías de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.

“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

“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.

Página 6 de 7

Señor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:  
[www.sic.gov.co](http://www.sic.gov.co) ~ Teléfono en Bogotá: 5920400 ~ Línea gratuita a nivel nacional: 018 000910165  
Dirección: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10, Bogotá D.C.- Colombia  
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: [contactenos@sic.gov.co](mailto:contactenos@sic.gov.co)



Nuestro aporte es fundamental,  
al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

Oficio N° 821 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0009106

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.</p> <p>“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.</p> <p>“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.</p> | <p>“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.</p> <p>“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.</p> |
| <p><b>Fecha del reporte de búsqueda:</b> (07/11/2019)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Examinador:</b> Lilí Sofía Victoria Pitta Gaona</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |