

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

Señores
NIHON NOHYAKU CO., LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIÓN DE CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS Y MÉTODO PARA USAR LA MISMA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2019/042975

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 1 de noviembre de 2019.

PRIORIDAD: 2/11/2018, JP (JAPÓN), 2018-207711

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:

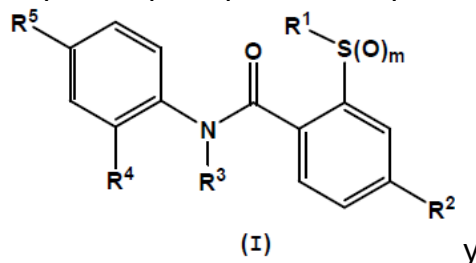
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 21 de diciembre 2021 bajo el número NC2021/0007242, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar una nueva composición para el control de organismos nocivos que sea altamente eficaz para controlar varios tipos de organismos nocivos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea Una composición de control de organismos nocivos que comprende: un primer principio activo que es un



compuesto representado por la fórmula general (I):
un segundo principio activo que es uno o más de otros compuestos que tienen actividad de control de organismos nocivos o las sales de los mismos.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 21 de diciembre de 2021, bajo el número NC2021/0007242, por ajustarse a los requisitos legales.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

La reivindicación 13 no se considera patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que reclama un uso (Un método para usar una composición de control de organismos nocivos) de una composición de control de organismos nocivos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12. Se solicita eliminarla.

A su vez, la reivindicación 14, a pesar de que en su preámbulo mencionan un “método para controlar un organismo nocivo”, se refiere al uso de una composición de control de organismos nocivos, toda vez que se caracteriza porque “(...) aplicar una cantidad efectiva de la composición de control” lo que corresponde a la forma de usar una composición de control de organismos nocivos de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12. Se solicita eliminarla.

En consecuencia, las reivindicaciones 13 y 14 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso.

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMPOSICIÓN DE CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS”.

5.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)”

Esta oficina informa que: a reivindicación 1 hacen referencia a una composición de la cual no menciona las proporciones de sus componentes. Además, no cumplen con el requisito de concisión, ya que el término “segundo principio activo que tienen actividad de control de organismos nocivos o las sales de los mismos” incluyen una cantidad indeterminada de posibles compuestos que no están comprendidos dentro del objeto de la solicitud, y que, dada la complejidad, no se permite determinar de forma precisa el alcance de lo que se quiere proteger. Por lo tanto, se requiere al solicitante defina las proporciones y los componentes que se encuentran soportados en la descripción.

El capítulo reivindicatorio no es conciso, toda vez que define los sustituyentes de forma general (ejemplo, alquilo (C1-C6), cicloalquilo (C3-C6), alquilcarbonilo (C1-C6),

Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

alcoxicarbonilo (C1-C6), cicloalquilcarbonilo (C3-C6), alcoxi (C1-C6), o un grupo alcoxicarbonilo (C1-C6), halo alquilo (C1-C6), halo alcoxi (C1-C6) de manera tal que abarca un número muy extenso de alternativas lo que impide establecer claramente el alcance de la protección se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que existe una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción. Se requiere al solicitante para que defina el grupo de sustituyente de forma clara y definida y que tenga sustento con la descripción y la evidencia técnica mostrada.

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripción porque no existe evidencia de que todos los compuestos que se mencionan o en las alternativas posibles que brindan los sustituyentes conserven la misma actividad, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sintetizados y que se encuentren debidamente sustentados (Compuestos 1.5 y 1.7).

El capítulo reivindicatorio menciona el término “uno o más” precediendo una característica el cual no son limitativos, porque hacen opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarlo.

Las reivindicaciones 9 a 11 mencionan composiciones que se caracterizan por la posible actividad que tienen los compuestos, lo cual no es una característica que defina las composiciones y se puede interpretar como un resultado a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta en la solicitud, sino todas las alternativas presentes o futuras que permitan llegar a ese resultado. Se sugiere i. eliminar estas reivindicaciones o, ii. reemplazar por las características técnicas esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de noviembre de 2018, que corresponde a la “fecha de presentación de la solicitud de prioridad”.

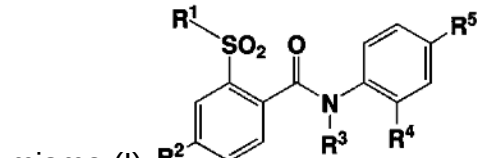
Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP2017226638A	“SUBSTITUTED BENZANILIDE COMPOUND OR SALTS THEREOF, AGRICULTURAL ANTIBACTERIAL AGENT CONTAINING THE COMPOUND AND USE METHOD THEREOF”	28 de diciembre de 2017

Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

D1¹ divulga un compuesto de benzanilida representado por la fórmula (I) o sales del



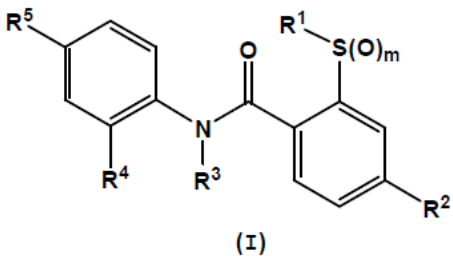
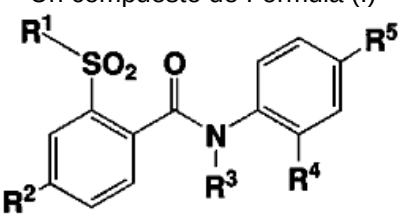
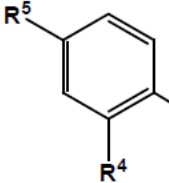
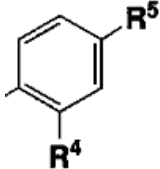
mismo (I) , donde los sustituyentes significan como se menciona en el documento. (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

7.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0007242 del 21 de diciembre de 2021) refiere a: “Una composición de control de organismos nocivos que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

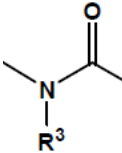
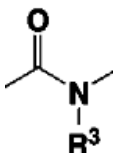
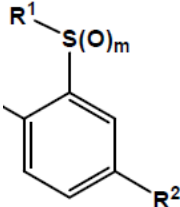
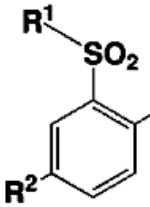
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición de control de organismos nocivos que comprende	Una composición que comprende (Reiv. 1; Pág. 19 Párr. 0078- Pág. 30 Párr. 0100)
un primer principio activo que es un compuesto representado por la fórmula general (I): 	Un compuesto de Formula (I) 
	
R ⁵ representa un átomo de halógeno, un grupo alquilo (C1-C6), un grupo halo alquilo (C1-C6), un grupo halo alcoxi (C1-C6), o un grupo cicloalquilo (C3-C6), y	R5 representa un halogeno sleccionado de Cloro, Bromo y Iodo, halo alcoxi (C1-C3),
R ⁴ representa un átomo de halógeno, un grupo alcoxi (C1-C6), o un grupo alcoxicarbonilo (C1-C6),	R4 representa un átomo de halógeno, un grupo alcoxi (C1-C6), o un grupo alcoxicarbonilo (C1-C6),

¹ <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060890800/publication/JP2017226638A?q=pn%3DJJP2017226638A>



Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

	
R ³ representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilcarbonilo (C1-C6), un grupo alcoxycarbonilo (C1-C6), o un grupo cicloalquilcarbonilo (C3-C6),	R3 representa un grupo alquilcarbonilo (C1-C3),
	
R ¹ representa un grupo alquilo (C1-C6),	R1 representa un grupo alquilo (C1-C3),
R ² representa un átomo de halógeno, un grupo halo alquilo (C1-C6), o un grupo cicloalquilo (C3-C6),	R2 representa un grupo halo alquilo (C1-C3),
m representa un número entero de 0, 1, o 2,	m = 2,
un segundo principio activo que es uno o más de otros compuestos que tienen actividad de control de organismos nocivos o las sales de los mismos.	mezcla con pesticidas biológicos, herbicidas, reguladores de crecimiento de plantas, fertilizantes.

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona las características definidas en las reivindicaciones a 2 a 3 y 6 a 12 (D1: Reiv. 1; Pág. 19 Párr. 0078- Pág. 30 Párr. 0100).

Las reivindicaciones 2 a 3 y 6 a 12 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP2017-226638	1 a 3 y 6 a 12	Novedad

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

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.



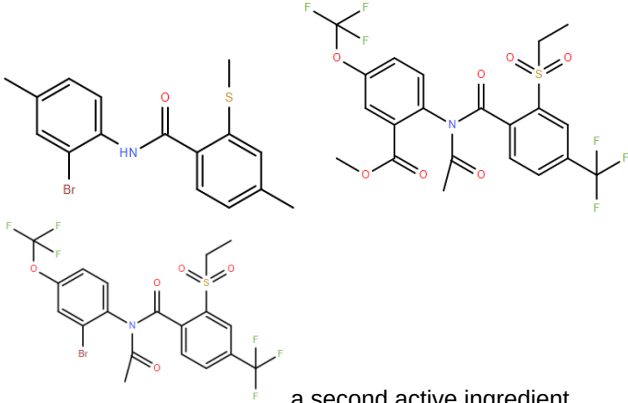
Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2021/0007242		Examen de patentabilidad							
		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/JP2019/042975		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 1 de noviembre de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO) 02/11/2018				Prioridad X		Presentación			
Solicitante NIHON NOHYAKU CO., LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	13-14	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 12
Palabras clave utilizadas	 a second active ingredient
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 47/08, A01M 1/00, A01N 37/24, A01N 37/50, A01N 43/28, A01N 43/36, A01N 43/40, A01N 43/54, A01N 43/56, A01N 43/60, A01N 43/653, A01N 47/02, A01N 47/24, A01P 3/00, A01P 5/00, A01P 7/04
	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⁾
ISA	JP2017-226638	28/12/2017	1 a 3 y 6 a 12	Reiv. 1; Pág. 19 Párr. 0078- Pág. 30 Párr. 0100	X
	WO201572463	21/05/2015	-	-	Y
	WO2016182021	17/11/2016	-	-	Y
	JP2005-272443	06/10/2005	-	-	Y
	JP2013-500981	10/01/2013	-	-	Y
	JP2015-160813	07/09/2015	-	-	Y
Patbase	WO07060166	31/05/2017	-	-	A
	WO07087906	09/08/2007	-	-	A
	WO201572463	21/05/2015	-	-	A
	WO2016182021	17/11/2016	-	-	A

⁽²⁾ 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 fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “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” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“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. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “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.

Fecha del reporte de búsqueda: (10/12/2022)

