

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3890 de 29 de febrero de 2024

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:

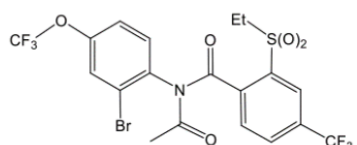
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 28 de febrero de 2023, bajo el número NC2023/0002322, 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.

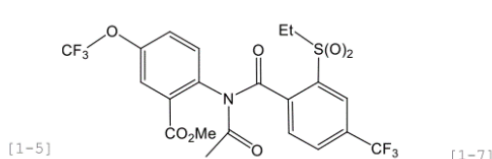
2. Objeto de la invención

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 el compuesto [1-5] o el Compuesto [1-7] y un segundo principio activo.



Fórmula I-5



Fórmula I-7

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el día 28 de febrero de 2023.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de noviembre de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Oficio N° 3890 de 29 de febrero de 2024

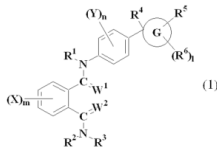
Ref. Expediente N° NC2021/0007242

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

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	JP2017226638	“Substituted benzanilide compound or salts thereof, agricultural antibacterial agent containing the compound and use method thereof”	28 de diciembre de 2017
D2	JP2005272443	“Insecticidal, miticidal, nematocidal, germicidal, or bacteriocidal composition and method for using the same”	6 de octubre de 2005



D1¹ divulga compuestos de fórmula y las composiciones que la comprende (resumen).



D2² divulga compuestos de la fórmula y las composiciones que la comprende (resumen)

5. 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.

5.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2023/0002322 del 28 de febrero de 2023) refiere a: “Una composición de control de organismos nocivos caracterizada porque 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	D2
Una composición de control de organismos nocivos caracterizada porque comprende: un primer principio activo que es el compuesto [1-5] o el Compuesto [1-7] como siguen:	Composición	Composición que comprende un compuesto de fórmula (1) o (2) y un compuesto seleccionado de la lista A (reiv. 1)

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171228&CC=J
P&NR=2017226638A&KC=A
²https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051006&CC=J
P&NR=2005272443A&KC=A



Oficio N° 3890 de 29 de febrero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

O una sal del mismo	R¹ -CH₂CH₃, R² -CF₃, R³ -COCH₃, R⁴ -Br, R⁵ -OCF₃ (Compuesto I-7 párr. [0048])	Epoxiconazol, tebuconazol, diflumetorim, fludioxonil, Azoxistrobina, protioconazol, piraclostrobina, fenhexamid (párr. [0016])
un segundo principio activo el cual es seleccionado del grupo que consiste de: fluxapiroxad; tebuconazol; epoxiconazol; diflumetorim; fludioxonil; azoxystrobina; protioconazol; fluopiram; piraziflumid; piraclostrobina; boscalida; y fenhexamid o una sal del mismo,	Fluopiram, fluxapiroxad (párr. [0089]), piraclostrobina (párr. [0088]), Azoxistrobina, orizastrobina (párr. [0085]),	
en donde la cantidad del segundo principio activo o una sal del mismo es 0,01 a 5000 partes en masa con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo o una sal del mismo.	No menciona	1 parte del compuesto (1) o (2) con respecto a 0,01 a 1000 partes del compuesto A (párr. [0064])

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga el compuesto I-7 el cual puede encontrarse en composiciones con Fluopiram, fluxapiroxad (párr. [0089]), piraclostrobina (párr. [0088]), Azoxistrobina, orizastrobina (párr. [0085]).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1, consiste en que la cantidad del segundo componente es 0,01 a 5000 partes en masa con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo.

El efecto que logra por incluir específicamente 0,01 a 5000 partes en masa del segundo componente con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo, es obtener composiciones sinérgicas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar las composiciones divulgadas en D1 para proporcionar composiciones sinérgicas?

Sin embargo, el incluir 0,01 a 5000 partes en masa del segundo componente con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo para obtener composiciones sinérgicas, ya está divulgado en D2 que se refiere a composiciones sinérgicas de los compuestos (1) y (2), estructuralmente relacionados con la fórmula I-5 de la solicitud, y un compuesto seleccionado del grupo A o B. El documento divulga que las composiciones tienen efectos sinérgicos para el control de diferentes plagas y enfermedades (párr. [0040], [0060], [0061] y [0352]). Finalmente, D2 divulga las concentraciones 1 parte del compuesto (1) o (2) con respecto a 0,01 a 1000, específicamente 0,01 a 100 partes, más específicamente 0,1 a 100 partes del compuesto A o B (párr. [0064]) consiguen el efecto sinérgico.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir 1 parte del compuesto (1) o (2) con respecto a 0,01 a 1000 partes del compuesto

Oficio N° 3890 de 29 de febrero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

seleccionado de A o B del D2 en las composiciones de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan 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 carece de nivel inventivo.

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP2017226638	1 a 5	Nivel inventivo
D2	JP2005272443	1 a 5	Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Ante las objeciones presentadas por esta Oficina en su primer examen de patentabilidad, el solicitante presenta modificaciones al capítulo reivindicatorio y los siguientes argumentos a favor:

“Las modificaciones al capítulo reivindicatorio el eliminan materia no patentable. Limita el alcance de la reivindicación 1 de acuerdo con los principios activos probados los ejemplos de la memoria descriptiva. Adicionalmente, las modificaciones del capítulo reivindicatorio superan las objeciones de claridad y concisión”.

Respecto a la novedad, dice el solicitante que *“el documento D1 no revela ni sugiere la combinación específica del primer y segundo principio activo de la reivindicación 1 ni que la cantidad del segundo principio activo o una sal del mismo es 0,01 a 5000 partes en masa con respecto a 1 parte en masa del primer principio activo o una sal del mismo”.*

Finalmente, el solicitante afirma que los ejemplos de la solicitud demuestran que la combinación específica del primer y el segundo principio activo presenta efectos notables que no podría ser sido fácilmente esperables por la persona con conocimiento en el arte.

Esta oficina quiere resaltar las modificaciones realizadas a las reivindicaciones bajo radicado N° NC2023/0002322 del 28 de febrero de 2023, superan las objeciones de materia patentable, claridad y concisión. Sin embargo, el documento D1 menciona el compuesto I-7 (párr. [0048]) que es el mismo compuesto I-5 en las reivindicaciones de la presente solicitud y que puede ser usado en composiciones junto con otros pesticidas. A pesar de que D1 no menciona las concentraciones en las que se presentan las composiciones anteriores, este documento es relevante en el estado de la técnica de la presente solicitud.

Se aclara que, D1 se empleó para evaluar la novedad en el examen de patentabilidad en el Oficio N° 20856 de 19 de diciembre de 2022. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2023/0002322 del 28 de febrero de 2023), se supera la novedad respecto a D1 y se evalúa el nivel inventivo de la presente solicitud, empleando D1 y D2 como se observa en el numeral 5 del presente Oficio.

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.

Oficio N° 3890 de 29 de febrero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

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.

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.

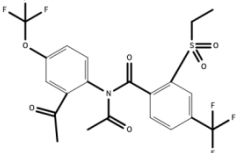
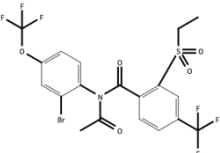


Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 3890 de 29 de febrero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0007242		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2019/042975		01/11/2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
02/11/2018				X					
Solicitante									
NIHON NOHYAKU CO., LTD.									
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 a 5					
Palabras clave utilizadas				 Búsqueda por similitud o exactitud					
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⁾		
SIPI			-	-					
ISA STN PATBASE	JP2017-226638	28/12/2017	1 a 5	Compuesto I-7 y párr. [0085] a [0089]			Y		
	WO201572463	21/05/2015	1 a 5	Reiv. 1			Y		
	WO2016182021	17/112016	1 a 5	Compuesto 5-57 párr. [0155] a [0160]			Y		
	JP2005-272443	06/10/2005	1 a 5	Reiv. 1 y párr. [0016] y [0064]			Y		
	JP2013-500981	10/01/2013	1 a 5	Reiv. 1			Y		
	JP2015-160813	07/09/2015	1 a 5	Reiv. 1			Y		
Patbase	WO07060166	31/05/2017	-	-			A		
	WO07087906	09/08/2007	-	-			A		
	WO201572463	21/05/2015	-	-			A		
	WO2016182021	17/112016	-	-			A		
Orbit	-	-	-	-			-		
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)									
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.									
O									



Oficio N° 3890 de 29 de febrero de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007242

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	
(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: (21/02/2024)	

