

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

Señores
ADAMA MAKHTESHIM LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MEZCLAS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2-ONA, Y PROCESOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2019/059456

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 4 de noviembre de 2019.

PRIORIDAD: 5/11/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/755,866

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 12 de enero de 2024 bajo el número NC2021/0007328, 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 no acepta las modificaciones propuestas, por cuanto aquellas amplían la materia divulgada inicialmente, particularmente en la reivindicación 1 cuando menciona

“(…) (i) cuando el vehículo líquido es un vehículo líquido acuoso, el pH de la composición está en el rango de 5 a 7.5, y la composición comprende un tensoactivo estabilizante y la concentración del compuesto de fórmula (I) en la composición líquida estable es de 150 g/L a 750 g/L; y (ii) cuando el vehículo líquido es un vehículo líquido no acuoso, la composición tiene un contenido de agua de menos del 0.5% en peso basado en el peso total de la composición y la concentración del compuesto de fórmula (I) en la composición líquida estable es de 50 g/L a 750 g/L.”

Por lo tanto, el conector “y” permite inferir que el vehículo acuoso y el vehículo no acuoso incluidos en la composición líquida estable corresponden a una composición que ahora posee dos fases, no comprende una sola fase como actualmente se reclama, por lo cual se amplía el objeto de la solicitud.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de una composición fungicida líquida estable, debido a la limitación en la actividad biológica y la baja eficacia por la deriva rápida, la penetración limitada en las hojas y la alta tensión superficial y baja propagación.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición fungicida estable que comprende 5-fluoro-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona y un vehículo líquido.

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 30 de junio de 2021.

4. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 22 no es patentable, toda vez que, indica una semilla o plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

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.

En consecuencia, la reivindicación 24 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclama un uso de la composición fungicida en la semilla o plántula de la planta.

Pese a que las reivindicaciones 16 y 21 indican en su preámbulo que se refieren a un método, la etapa esencial de dicho método es la etapa de “aplicar” la composición, lo cual realmente hace referencia a la forma de usar la composición, por lo cual no comprenden materia patentable. Sírvasse retirarlas.

6. De la solicitud de patente

6.1. Título

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. El título de la solicitud no puede referir un uso, se sugiere eliminar el término.

Analizado el título modificado en el escrito radicado bajo el No. NC2021/0007328 el 12 de enero de 2024 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, esta Oficina acepta el siguiente título: “MEZCLAS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSIL-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2-ONA, Y PROCESOS DE PREPARACIÓN DE LOS MISMOS”.

6.2. Reivindicaciones

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

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

"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, el capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones. De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que la reivindicación independiente incluya todas las características esenciales de la invención que se desea proteger.

En la reivindicación 1, el término "una cantidad fungicidamente efectiva" es impreciso y ambiguo, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.

La reivindicación 1 no es clara, ya que reclama el término "vehículo líquido" este no es claro porque utiliza un término genérico para definir el componente del producto de interés, además este no se encuentra definido en la descripción. Sírvasse definir cada componente por medio de su nombre químico y no por su utilidad y su efecto.

En la reivindicación 2, las características de solubilidad y viscosidad no son características técnicas esenciales que definen un producto. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por su forma o constitución y las partes que lo componen.

La reivindicación 3 no es clara, ya que reclama un tensoactivo estabilizante no iónico y un tensoactivo estabilizante aniónico, sin embargo, cuando hace referencia a los tensoactivos seleccionados no es comprensible si el compuesto del punto b) es igual al compuesto reclamado en el punto c). Se sugiere modificar dicha reivindicación ya que debe ser clara por sí misma.

En las reivindicaciones 2, 9, 11, 12, 15, 16 y 18 los términos: "al menos", "aproximadamente", son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

La reivindicación 6 no es clara porque caracteriza un producto en términos de un proceso al incluir la frase "se disuelve en el vehículo líquido". Sírvasse corregir y definir el producto en términos de sus componentes y proporciones.

La reivindicación 8 no es clara ya que reclama los términos "un diluyente sólido, un diluyente líquido, un agente humectante, un adhesivo, un agente espesante, un agente antiespumante, un conservante, un agente antioxidante, un aglutinante, un fertilizante, un anticongelante agente, un pesticida adicional, un protector" estos no son claros porque utilizan términos genéricos para definir el componente del producto de interés, además este no se encuentra definido en la descripción. Sírvasse definir cada componente por medio de su nombre químico y no por su utilidad y su efecto.

Las reivindicaciones 18 a 20, no son concisas porque reclaman un proceso y el capítulo reivindicatorio debe contar con una reivindicación independiente por cada categoría a proteger, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización, modificando su dependencia y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

En las reivindicaciones 18, 19 y 20 la frase "mezclar aditivos inertes aceptables para la agricultura y un vehículo líquido acuoso/no acuoso" es genérica y no es claro cómo se

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

realiza dicha mezcla ni los componentes involucrados. Sírvase definir el proceso por medio de sus etapas de proceso específicamente definidas y las condiciones de ejecución de ellas.

La reivindicación 23 no se encuentra enteramente sustentada en el capítulo descriptivo, debido a que no se define “un paquete” en términos de características esenciales, es decir indicando una combinación de componentes que provienen de preparaciones individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) con propiedades distintas, dirigidas a un único propósito o efecto técnico. Cabe resaltar que la sola asociación de componentes (o simple agregación) en sí no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa, entre los componentes, es necesaria para el propósito final. Se le recomienda al solicitante que retire dicha reivindicación.

En general, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de sustento en la descripción, por el contrario, es una generalización que va mucho más allá de lo que se encuentra técnicamente divulgado, así, por ejemplo, nada en la descripción da cuenta del desarrollo de una composición con un ingrediente activo adicional, como se reclama en la reivindicación 8, se le recomienda al solicitante limitar el alcance de la materia reclamada.

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

7. Unidad de invención

Conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que el concepto común es el compuesto de fórmula I y un vehículo líquido, y dado que este se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento US8263603B2, 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 sean comunes a todas las invenciones.

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

Grupo inventivo 1: Una composición líquida estable que comprende el compuesto de fórmula I y un vehículo líquido (reivindicaciones 1 a 15).

Grupo inventivo 2: Un proceso para preparar una composición de concentrado en suspensión que comprende el compuesto de fórmula I y un vehículo líquido (reivindicación 17).

Grupo inventivo 3: Un proceso para preparar una composición de suspoemulsión que comprende el compuesto de fórmula I y un vehículo líquido (reivindicación 18).

Grupo inventivo 4: Un proceso para preparar una composición de dispersión en aceite que comprende el compuesto de fórmula I y un vehículo líquido (reivindicación 19).

Grupo inventivo 5: Un proceso para preparar una composición de concentrado emulsionable que comprende el compuesto de fórmula I y un vehículo líquido (reivindicación 20).

De acuerdo con lo anterior, 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. Así

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

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

En este último caso, de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado en este Oficio, se aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad. Por consiguiente, la presente búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad fueron realizados para el primer grupo inventivo citado.

8. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 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 encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US8263603B2	"N3-substituted-N1-sulfonyl-5-fluoropyrimidinone derivatives"	11 de septiembre de 2012
D2	AU2016299332A1	"Emulsifiable concentrate comprising triazole fungicide, fatty acid amide and aromatic hydrocarbon"	8 de febrero de 2018

D1¹ divulga composiciones de N3-sustituido-M-sulfonil-5-fluoropirimidinona con aplicación como fungicidas. También contempla los vehículos mediante los cuales se pueden formular uno o más compuestos fungicidas, estas pueden ser una suspensión o emulsión acuosa y divulga que se puede añadir cualquier material a la composición sin que interfiera en la actividad del componente antifúngico (Resumen).

D2² divulga una composición fungicida que comprende triazol, un hidrocarburo aromático y una amida de fórmula I, además también comprende un proceso para la preparación de la composición que se obtiene mezclando agua, un fungicida triazólico, un hidrocarburo aromático y una amida de fórmula I (Resumen).

9. 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.

9.1. Novedad

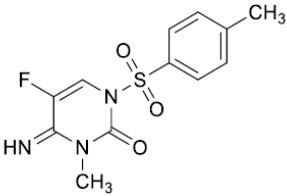
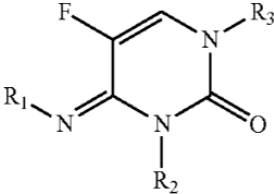
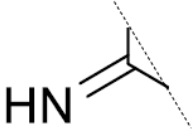
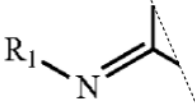
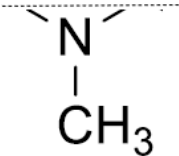
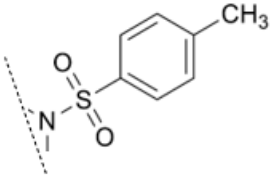
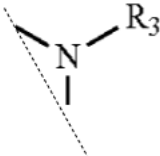
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0008663 del 30 de junio de 2021) refiere a: *"Una composición líquida estable que comprende (...)".* A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044816310/publication/US8263603B2?q=US8263603B2>

²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053785476/publication/AU2016299332A1?q=AU2016299332A1>

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

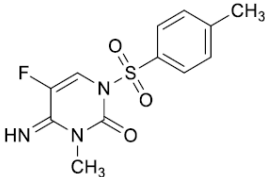
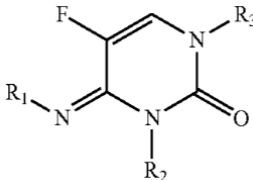
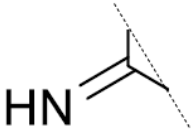
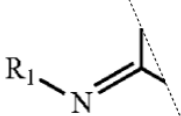
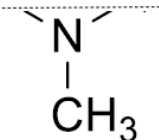
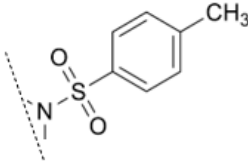
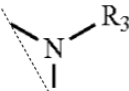
Ref. Expediente N° NC2021/0007328

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición líquida estable que comprende	Una composición líquida fungicida que comprende (Col. 1 lín. 60-64)
a) Una cantidad de un compuesto de Fórmula I 	Un compuesto de fórmula I donde  (Col. 1, lín. 30)
	 R ₁ es hidrógeno (Col. 1, lín. 38-39)
	 R ₂ es alquilo C ₁ -C ₆ (Col. 1, lín. 40-41)
	 R ₃ es -S(O) ₂ R ₆ , en donde R ₆ es C ₁ -C ₆ alquilo (Col. 1, lín. 43)
b) Un vehículo líquido	Un vehículo líquido como agua (Col. 3 lín. 4-5)

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

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 11 (NC2021/0008663 del 30 de junio de 2021) refiere a: “Una mezcla fungicida que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una mezcla fungicida que comprende	Una mezcla fungicida que comprende (Col. 1 lín. 60-64)
a) Una cantidad de un compuesto de Fórmula I	Un compuesto de fórmula I donde
	 (Col. 1, lín. 30)
	 R ₁ es hidrógeno (Col. 1, lín. 38-39)
	 R ₂ es alquilo C ₁ -C ₆ (Col. 1, lín. 40-41)
	 R ₃ es -S(O) ₂ R ₆ , en donde R ₆ es C ₁ -C ₆ alquilo (Col. 1, lín. 43)
b) Un adyuvante seleccionado del grupo que consiste en (i) poliaril éter de óxido de polialquileno; (ii) copolímero de óxido de polialquileno siloxano; (iii) ésteres de ácido graso; (iv) vinilpirrolidonas y derivados de las mismas; y (v) tensoactivos a base de azúcar	Un adyuvante como polisiloxano-metilo, nonilfenoles etoxilados, hidrocarburos de petróleo (Col. 5 lín. 2-20)

Cabe aclarar que, es conocido en el estado del arte el adyuvante Soprophor® 3D 33, recomendado para formulaciones con pH bajo, además brinda estabilidad en las formulaciones agroquímicas líquidas³ y Silwet® L-077 como adyuvante que mejora las condiciones físicas de las mezclas agroquímicas⁴.

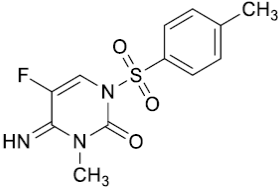
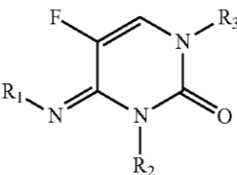
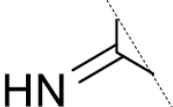
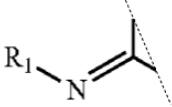
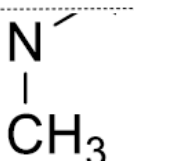
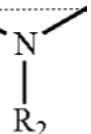
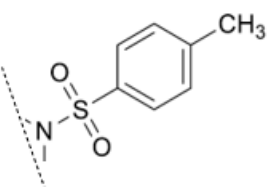
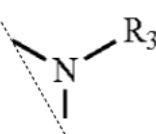
9.2. Nivel Inventivo

⁴ Arysta LifeScience Iberia. (2017). SILWET® L-77. *Ecomercio Agrario*. Recuperado desde: <https://ecomercioagrario.com/silwet-l-77-el-supermojante-de-ultima-generacion-de-arysta-lifescience/>

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación dependiente 2 (NC2021/0008663 del 30 de junio de 2021) refiere a: “La composición líquida estable en la Reivindicación 1, en la que (...)”. 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
Reivindicación 1		
Una composición líquida estable que comprende	Una composición líquida fungicida que comprende (Col. 1 lín. 60-64)	Una composición fungicida que comprende (Pág. 1, lín. 5-11)
a) Una cantidad de un compuesto de Fórmula I 	Un compuesto de fórmula I donde  (Col. 1, lín. 30)	Un compuesto de fórmula 1' $R^1-C(O)N(R^2)_2$ (I) (Pág. 1 lín. 35)
	 R ₁ es hidrógeno (Col. 1, lín. 38-39)	-----
	 R ₂ es alquilo C ₁ -C ₆ (Col. 1, lín. 40-41)	-----
	 R ₃ es -S(O) ₂ R ₆ , en donde R ₆ es C ₁ -C ₆ alquilo (Col. 1, lín. 43)	-----
b) Un vehículo líquido	Un vehículo líquido como agua (Col. 3 lín. 4-5)	Comprende un vehículo líquido (Pág. 4, lín. 1-4)
Reivindicación 2		
La composición comprende un tensoactivo estabilizante	Contiene un tensoactivo como adyuvante (Col. 4 lín. 63-66)	Comprende un tensoactivo (Pág. 4, lín. 2)
El pH de la composición está en el rango de 5 a 7,5	-----	La composición puede contener un buffer (Pág. 7, lín. 33-38)
La composición tiene un contenido de agua de menos del 0,5% en peso basado en el peso total, de la composición	-----	La composición comprende un contenido de agua hasta 0,5% (Pág. 3, lín. 7-12)



Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 2, ya que divulga compuestos de N-sulfonil-5-fluoropirimidinona N3-sustituida y un vehículo líquido, puede emplearse además el componente activo disuelto en el concentrado lo que genera que tras la dilución con agua la composición sea estable (Columna 1, líneas 5-11, columna 7, líneas 40-42)

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 2 y la composición divulgada en D1, consiste incluir una baja proporción de agua a la composición y el ajuste de pH de la misma.

No hay evidencia de que el incluir específicamente una proporción baja de agua a la composición y el juste de pH de la misma proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1.

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 proporcionar otra composición alternativa?

Sin embargo, el incluir una cantidad baja de agua y un buffer a la composición fungicida, ya está divulgado en D2 que se refiere a una composición que comprende un fungicida de triazol, un hidrocarburo aromático, una amida de fórmula I, un tensoactivo, un buffer y un vehículo líquido, con una proporción de agua al menos del 0,5% (Pág. 1, línea 5-11, Pág. 4, líneas 1-15).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir baja cantidad de agua en la composición y un buffer de D2 en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona que los tensoactivos adyuvantes incluyen nonilfenoles etoxilados, sales de ésteres, aminas grasas etoxiladas, mezclas de tensoactivos con aceites minerales o vegetales, ésteres alquílicos, ácidos orgánicos, tensoactivos aniónicos, alquilpoliglicósidos C9-C11, copolímeros de bloque di-sec-butifenol, polisiloxano entre otros (Col. 4 lín. 63- 66; columna 5 lín. 1-20), además indica que las formulaciones pueden ser suspensiones acuosas o emulsiones, como polvo humectable, como líquido, suspensión acuosa o concentrados en suspensión y se puede añadir cualquier compuesto a la formulación para proporcionar la utilidad deseada sin interferir en la actividad del compuesto antifúngico (Col. 3, lín. 11-23).

Las reivindicaciones dependientes 3 a 10 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 2, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US8263603B2	1, 11 a 15	Novedad
		2 a 10	Nivel inventivo
D2	AU2016299332A1	2 a 10	Nivel inventivo

11. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a claridad

Página 9 de 14

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

En cuanto a los argumentos del solicitante sostiene que *“En primer lugar, el solicitante procedió a modificar el capítulo reivindicatorio, el cual se encuentra soportado en la Descripción de la Invención (...) Además, se ha corregido un error de traducción en las reivindicaciones del término en inglés “polyalkylene oxide alkyl ether” (véase el texto en inglés original de la publicación de la PCT WO 2020/095181 A1), por “alquil éter de óxido de polialquileño” en vez de “poliaril éter de óxido de polialquileño. En vista de lo anterior, las reivindicaciones modificadas están basadas en el contenido de la solicitud originalmente presentada y no añaden nueva materia”*

Esta Oficina aclara que las modificaciones presentadas el 12 de enero de 2024, bajo el radicado No. NC2021/0007328, el capítulo reivindicatorio no fue aceptado y no se tuvo en cuenta para el análisis de patentabilidad como quiera que el solicitante reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio una composición que comprende dos fases, siendo esta una composición diferente a la considerada en la divulgación inicial que comprende un compuesto de fórmula 1 N-sulfonil-5-fluoropirimidinona N3-sustituida y un vehículo líquido con aplicación como fungicida.

Ahora bien, con respecto a las objeciones de claridad, este Despacho reitera las objeciones de claridad presentadas para el capítulo reivindicatorio bajo el radicado NC2021/0008663 del 30 de junio de 2021. Se resalta qué teniendo en cuenta que los argumentos presentados para superar las objeciones hacen referencia al capítulo reivindicatorio que no fue aceptado, dichos argumentos no se pueden tener en cuenta en este momento del trámite.

Es fundamental recordar al solicitante que el capítulo reivindicatorio debe expresar de manera clara y concisa los elementos esenciales de la invención. Bajo este contexto, es importante subrayar que la composición líquida comprende: (a) un compuesto de Fórmula I y (b) un vehículo líquido, donde, el vehículo líquido se puede seleccionar entre un vehículo acuoso o no acuoso, más **no** una combinación de ambos. Por lo tanto, es de suma importancia que las reivindicaciones se presenten de manera adecuada y totalmente clara para evitar cualquier ambigüedad al definir el alcance de la invención. Además, se hace énfasis en que la reivindicación independiente define TODAS las características esenciales de la invención y es autosuficiente, mientras que, las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente. En relación con los términos que se consideran carecen de concisión, se insiste en que, aunque dichos términos son ampliamente reconocidos en el campo técnico de la invención, su alcance es significativamente más amplio de lo que realmente se describe en la descripción

Adicionalmente se le recuerda al solicitante que, si incluye en las reivindicaciones materia de la descripción que no había sido previamente reclamada y, por lo tanto, no había sido objeto de búsqueda, deberá realizar el pago de la tasa correspondiente de examen de patentabilidad. Teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho traslada nuevamente el examen de patentabilidad para las reivindicaciones 1 a 24 del Radicado No. NC2021/0008663 del 30 de junio de 2021.

Argumentos respecto a unidad de invención

El solicitante argumenta que *“En aras de avanzar en el procedimiento, el solicitante ha combinado la materia definida en las Reivindicaciones anteriores 17 a 20 en la Nueva Reivindicación 39. Además, dicha Reivindicación actual 39 depende de la Reivindicación 1. Por tanto, la Nueva Reivindicación 39 comparte las características técnicas y limitaciones de la Nueva Reivindicación 1. En consecuencia, la Nueva Reivindicación 39 tiene UNIDAD DE INVENCION con la Nueva Reivindicación 1”*

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

Esta Oficina aclara que, que las modificaciones presentadas el 12 de enero de 2024, bajo el radicado No. NC2021/0007328, el capítulo reivindicatorio no fue aceptado y no se tuvo en cuenta para el análisis de patentabilidad. Respecto a los grupos inventivos reclamados en el anterior capítulo reivindicatorio se observa falta de unidad de invención a posteriori dado que el único elemento común en las composiciones reclamadas es el compuesto de fórmula I, sin embargo, este compuesto ya es conocido por lo tanto, las características técnicas esenciales de cada alternativa ya no pueden estar unidas por el concepto único que en la presente solicitud es el compuesto de fórmula I.

Argumentos respecto a novedad

El solicitante indica que *“El solicitante señala que la Reivindicación 1 modificada describe una composición líquida estable... en la que (i) (i) cuando el vehículo líquido es un vehículo líquido acuoso, el pH de la composición está en el rango de 5 a 7.5, y la composición comprende un tensoactivo estabilizante y la concentración del compuesto de fórmula (I) en la composición líquida estable es de 150 g/L a 750 g/L; y (ii) cuando el vehículo líquido es un vehículo líquido no acuoso, la composición tiene un contenido de agua de menos del 0.5% en peso basado en el peso total de la composición y la concentración del compuesto de fórmula (I) en la composición líquida estable es de 50 g/L a 750 g/L”. El término “estable” se define en las páginas 15-16 de la Descripción de la Invención. El solicitante señala que el documento D1 no menciona explícitamente los parámetros que aumentan la estabilidad de composiciones acuosas y no acuosas. Por tanto, la Nueva Reivindicación 1 cumple con el requisito de NOVEDAD en vista del documento D1.”*

Esta Oficina permite aclarar que luego de las modificaciones presentadas el 12 de enero de 2024, bajo el radicado No. NC2021/0007328 el capítulo reivindicatorio no fue aceptado y no se tuvo en cuenta en el presente Oficio, por lo tanto, persiste la falta de novedad frente al documento D1. Cabe aclarar que las enseñanzas de un documento no están limitadas a las modalidades preferidas, sino que comprende la totalidad del contenido de este; en cuanto a las enseñanzas de D1 se realizó el examen de novedad dado que divulga el compuesto de fórmula I como activo fungicida y un vehículo líquido concluyendo así que la reivindicación 1 no es nueva.

Argumentos respecto a nivel inventivo

El solicitante argumenta que *“La Reivindicación 1 menciona los parámetros que aumentan la estabilidad de las composiciones acuosas y no acuosas que comprenden el compuesto de Fórmula I. El efecto técnico de la invención es aumentar la estabilidad de composiciones que comprenden el compuesto de Fórmula I y los parámetros seleccionados mencionados en la Reivindicación 1 son los que logran dicho efecto técnico. En primer lugar, los inventores han encontrado que en las composiciones que comprenden un vehículo líquido acuoso, el pH es un parámetro clave para la estabilidad, tal como se demuestra en los Ejemplos 7-9. El documento D1 no menciona explícitamente que un pH en el rango de 5 a 7,5 sea crucial para la estabilidad. Los inventores también han encontrado que, en las composiciones no acuosas, el contenido de agua es un parámetro clave para la estabilidad. A este respecto, el solicitante aporta ahora evidencia adicional (véase el Anexo A adjunto) demostrando que un contenido de agua superior al 0,5% resulta en la degradación del compuesto de Fórmula I tras el almacenamiento. El documento D1 no menciona explícitamente que un contenido de agua inferior al 0,5% se crucial para la estabilidad. El documento D2 tampoco divulga que los parámetros mencionados mejoren la estabilidad de composiciones que comprenden el compuesto de Fórmula I. En vista de lo anterior, la Reivindicación 1 cumple con el requisito de NIVEL INVENTIVO”*

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

Esta Oficina permite aclarar que luego de las modificaciones presentadas el 12 de enero de 2024, bajo el radicado No. NC2021/0007328 el capítulo reivindicatorio no fue aceptado y no se tuvo en cuenta en el presente Oficio, por lo tanto, persiste la falta de nivel inventivo frente a los documentos D1 y D2, se realiza entonces el estudio de nivel inventivo a la reivindicación dependiente 2 bajo las enseñanzas de D1, dado que divulga compuestos de N-sulfonil-5-fluoropirimidinona N3- sustituida y un vehículo líquido, puede emplearse además el componente activo disuelto en el concentrado lo que genera que tras la dilución con agua la composición sea estable (Columna 1, líneas 5-11, columna 7, líneas 40-42). La diferencia entre D1 y lo reclamado en la presente solicitud consiste en incluir una baja proporción de agua basada en el peso total de la composición y el ajuste de pH de la misma. Por lo cual, la diferencia entre la composición de D1 y la composición reclamada en la presente solicitud, hace que se traslade el documento D2 para suplir dicha diferencia al enseñar una composición que comprende un fungicida de triazol, un hidrocarburo aromático, una amida de fórmula I, un tensoactivo, un buffer y un vehículo líquido, con una proporción de agua al menos del 0,5% (Pág. 1, línea 5-11, Pág. 4, líneas 1-15). Ahora bien, respecto a la estabilidad de la composición es un efecto esperado que sea estable porque la fórmula comprende adyuvantes conocidos en el estado del arte que, precisamente su función es brindar estabilidad a las formulaciones agroquímicas a pH bajos^{5,6}, asimismo, D2 enseña que el adicionar adyuvante a la composición genera estabilidad por más de 24 horas (Pág. 9, tabla 2A), por lo tanto, se concluye que carece de 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 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

⁵ Prospector. Soprophor® 3 D 33. Recuperado desde: <https://www.ulprospector.com/es/la/Coatings/Detail/6851/239564/Soprophor-3-D-33>

⁶ Arysta LifeScience Iberia. (2017). SILWET® L-77. *Ecomercio Agrario*. Recuperado desde: <https://ecomercioagrario.com/silwet-l-77-el-supermojante-de-ultima-generacion-de-arysta-lifescience/>

Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.			Examen de patentabilidad							
NC2021/0007328			1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.			Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2019/059456			4/11/2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)					Prioridad			Presentación		
5/11/2018					X					
Solicitante										
ADAMA MAKHTESHIM LTD.										
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:										
Art. 14	16, 21 y 24	Art. 15	-	Art. 20	22	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA										
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 15						
Palabras clave utilizadas				Flumetylsulforim,5-fluoro-4-imino-3-methyl-1-[(4-ethylphenyl)sulfonyl]-3,4 dihydropyrimidin-2(1H)-one, fungicidally and liquid carrier and surfactant and wáter, suspension concentrate and suspoemulsion, fungicidal and liquid carrier and surfactant and wáter, adjuvant, polyalkylene oxide alkyl ether, siloxane polyalkyleneoxide copolymer, fatty acid, inylpyrrolidones and sugar						
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A01N 25/02, A01N 25/04, A01N 25/12, A01N 25/30, A01N 43/54, C07D 239/47, 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 ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica				Categoría del documento citado ⁽²⁾		
SIPI	14120535	31/07/2014	-	-				A		
	12019950	07/03/2012	-	-				A		
	NC2016/0000512	21/10/2016	-	-				A		
CNIPA	CN106028816A	12/10/2016	-	-				A		
ISA/ CNIPA / EPO	WO2017072166A1	04/05/2017	-	-				A		
	WO2017155091A1	14/09/2017	-	-				A		
	US9850215B2	26/12/2017	-	-				Y		
ISA	US8263603B2	11/09/2012	1, 11 a 15 2 a 10	Col. 1 línea 26-46, líneas 60-64, Col. 3, líneas 11-23, Col. 4 líneas 63-66, líneas 27-37, col. 5 líneas 1-20				X Y		
Patbase	JP2018115180A	26/07/2018	-	-				A		
	JP2017122055A	13/07/2017	-	-				A		
	AU2014373961A1	11/08/2016	-	-				A		
	US8263603B2	11/09/2012	-	-				A		
Orbit	US9526245B2	27/12/2016	-	-				A		
	US2018000082A1	04/01/2018	-	-				A		
	US11632954B2	25/04/2023	-	-				T		
	US2006100127A1	11/05/2006	-	-				A		



Oficio N° 7343 de 17 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0007328

Googlepatent	AU2016299332A1	08/02/2018	2 a 10	Pág. 1, línea 5-11, Pág. 4, líneas 1-15	Y
	RU2562840C2	10/09/2015	-	-	A
STNext	WO2017155089A1	14/09/2017	-	-	A
	CN108477149A	04/09/2018	-	-	A
	CN108450470A	28/08/2018	-	-	A
Prospector. Soprophor® 3 D 33. Recuperado desde: https://www.ulprospector.com/es/la/Coatings/Detail/6851/239564/Soprophor-3-D-33					
Arysta LifeScience Iberia. (2017). SILWET ® L-77. <i>Ecomercio Agrario</i> . Recuperado desde: https://ecomercioagrario.com/silwet-l-77-el-supermojante-de-ultima-generacion-de-arysta-lifescience/					
(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.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“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.			“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.		
“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.					
Fecha del reporte de búsqueda: (17/04/2024)					

