

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

Señores
SYNGENTA CROP PROTECTION AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES FUNGICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2021/055593.
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de marzo de 2021.
PRIORIDAD: 05/03/2020, GB (REINO UNIDO), 2003214.0.
18/12/2020, GB (REINO UNIDO), 2020137.2.

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 09 de mayo de 2024 bajo el número NC2022/0012183, 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 continua de encontrar nuevos compuestos y composiciones que tengan propiedades biológicas superiores para su uso en el control o la prevención de la infestación de plantas por hongos fitopatógenos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B) como principios activos, en donde el componente (A) es: (Z)-2-(5-ciclopentil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo (compuesto X.02) o (Z)-2-(5-ciclohexil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo (compuesto X.04) o una sal agronómicamente aceptable del mismo. La relación en peso del componente (A) con respecto al componente (B) es de 100:1 a 1:100.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 09 de mayo de 2024.

4. De la solicitud de patente

4.1. 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

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

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: “COMPOSICIONES FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN (Z)-2-(5-CICLOPENTIL-2-METIL-FENOXI)-3-METOXI-PROP-2-ENOATO DE METILO O (Z)-2-(5-CICLOHEXIL-2-METIL-FENOXI)-3-METOXI-PROP-2-ENOATO DE METILO EN COMBINACIÓN CON FUNGICIDAS TRIAZOLES”.

4.2. 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,

La reivindicación 8 no se encuentra enteramente sustentada en la descripción, ya que en ésta no se evidencia una composición que incluya una mezcla de los componentes (A) y (B) como principios activos **en combinación** con uno o más plaguicidas adicionales, con todas las posibles combinaciones que abarca dicha reivindicación. En particular, no se ha demostrado la inclusión efectiva de un plaguicida adicional dentro de las composiciones descritas. Se recuerda al solicitante que no es suficiente la mera mención del tema en la memoria descriptiva, sino que resulta necesaria una descripción técnica completa y detallada de la materia reivindicada. Por lo tanto, se sugiere la eliminación de la reivindicación 8, al no contar con un sustento entero en la descripción.

La reivindicación 9 no es concisa porque los términos: “*portador agrícolamente aceptable*”, “*tensioactivo*” y “*adyuvantes de formulación*”, son bastante generales y no permiten determinar el alcance de lo que se desea proteger. Se sugiere definirlos por su nombre o estructura química de acuerdo con lo sustentado en la descripción.

La reivindicación 9 no es clara porque las expresiones: “*y/o*” y “*opcionalmente*”, precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en reivindicaciones dependientes.

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

4.3. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en particular, el literal (e).

“(...) e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes. (...)”

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

En este sentido el capítulo descriptivo (Radicado No. NC2022/0012183 de 26 de agosto de 2022) no presenta evidencia de una composición fungicida que comprenda una mezcla de componentes (A) y (B) como principios activos, **en combinación** con uno o más plaguicidas adicionales tal como se reclaman en la reivindicación 8. Esta Oficina se permite aclarar que el capítulo descriptivo únicamente evidencia composiciones fungicidas que comprenden los compuestos X.02 y X.04 como componente (A), y como componente (B), los triazoles ciproconazol, difenoconazol, hexaconazol, mefentrifluconazol, propiconazol, protioconazol, tebuconazol (Ejemplo C1, Tablas C1-1 a D23). Se recuerda al solicitante que no es suficiente la mera mención de los elementos de la invención; resulta imprescindible proporcionar una descripción técnica completa y detallada de la misma. En ausencia de dicha descripción, un técnico medio enfrentaría una carga experimental excesiva e injustificada para replicar la invención, lo cual afecta directamente la suficiencia descriptiva de la solicitud. **Se reitera que no existe evidencia del desarrollo de una composición que incluya uno o más plaguicidas adicionales en los términos de la reivindicación 8.** En consecuencia, la materia reclamada, tal como está redactada, pretende abarcar todas las soluciones posibles, lo cual constituye una generalización injustificada del verdadero alcance de la invención.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

5. Unidad de invención

Conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención debido a que se refiere a 15 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

Grupo inventivo 1: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Ciproconazol, Difenoconazol, Epoxiconazol, Flutriafol, Hexaconazol, Metconazol, Protioconazol, Propiconazol, Tebuconazol, Mefentrifluconazol, 2-[6-(4-bromofenoxi)-2-(trifluorometil)-3-piridil]-1-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol (Triazoles)** (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 2: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Azoxistrobina, Dimoxistrobina, Trifloxistrobina, Picoxistrobina, Piraclostrobina (Estrobilurinas)** (Parcialmente Reivindicaciones 1 a 9).

Grupo inventivo 3: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Bixafen, Fluxapiroxad, Sedaxano, Pidiflumetofeno, Fluindapir, Inpirfluxam, Z,2E)-5-[1-(2,4-diclorofenil)pirazol-3-il]oxi-2-metoxiimino-N,3-dimetilpent-3-enamida (Carboxamidas - pirazol)** (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 4: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Benzovindiflupir, Isoflucipram, Isopirazam (Pirazoles y Fenilpirazoles)** (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 5: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Florilpicoxamid, Fempicoxamid (Picolinamida)** (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

Grupo inventivo 6: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Metiltetraprol** (Tetrazol) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 7: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Fenpropimorf, Fenpropidina, (Morfolina/Piperidina)** (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 8: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Mancozeb** (Ditiocarbamato) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 9: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Clorotalonil** (Cloronitrilo) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 10: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Fludioxonil** (Pirrol) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 11: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Folpet** (Ftalimida) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 12: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Fluopiram** (Piridina) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 13: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Ipflufenquina, Quinofumelina** (Quinolina) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 14: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **Trinexapac-etilo, (regulador de crecimiento)** (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2, 4 a 9).

Grupo inventivo 15: Una composición fungicida que comprende una mezcla de componentes (A) y (B), donde el componente B es **N-(2-fluorofenil)-4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzamida, N-metoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]ciclopropanocarboxamida, N,2-dimetoxi-N-[[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]metil]propanamida, y (2S)-2-[(4-metoxi-3-propanoiloxi-piridin-2-carbonil)amino]propanoato de [(1S,2S)-1-metil-2-(o-tolil)propilo]]** (No clasificados) (Parcialmente Reivindicaciones 1, 2 4 a 9).

De acuerdo con lo anterior, 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.

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

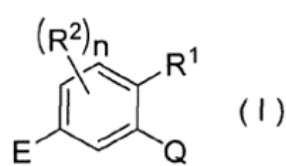
6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 05 de marzo de 2020, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

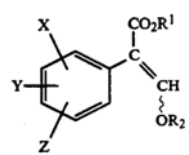
Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	CA3105798	“METHOD OF CONTROLLING SOYBEAN RUST FUNGUS THAT IS RESISTANT TO QO INHIBITORS”	06 de febrero de 2020
D2	US5286894A	“FUNGICIDES”	15 de febrero de 1994

D1¹ divulga una composición agrícola que comprende el compuesto descrito mediante la fórmula (I) y uno o más ingredientes seleccionados del grupo (a), (b), (c) y (d) (Pág. 246-251, Reivs. 4, 6 y 7).



D2² divulga derivados del ácido acrílico útiles como fungicidas, a procedimientos para prepararlos, a composiciones fungicidas que los contienen (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.

Grupo inventivo 1

7.1. Nivel Inventivo

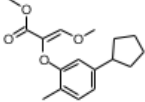
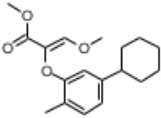
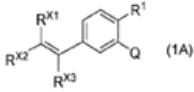
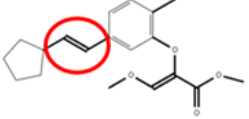
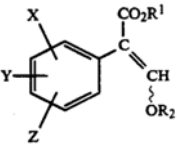
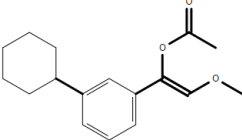
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2022/0012183 de 09 de mayo de 2024) refiere a: “Una composición fungicida que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

¹ <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069231119/publication/CA3105798A1?q=CA3105798A1>
² <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027449594/publication/US5286894A?q=US5286894A>



Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Una composición fungicida que comprende una mezcla de:	Una composición fungicida que comprende una mezcla de:	Una composición fungicida que comprende una mezcla de:
Componentes (A) (Z)-2-(5-ciclopentil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo (compuesto X.02)  o (Z)-2-(5-ciclohexil-2-metil-fenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo (compuesto X.04)  Una sal agronómicamente aceptable o N-óxido del mismo	 Q1 R¹ es metilo, Q es Q¹ - L es O n es 0, R^{X1} y R^{X3} es H, R^{X2} es ciclopentilo o ciclohexilo  Pág. 131, [0091], pág. 132, [0093]- ZA12 Y ZA13.	Un compuesto  R¹, R² es Metilo Y, Z esH X es ciclohexilo  Col. 6, compuesto 39
Componente (B) Ciproconazol, Difenoconazol, Epoxiconazol, Hexaconazol, Mefentrifluconazol, Metconazol, Protioconazol, Propiconazol, Tebuconazol,	Grupo (b) <u>Seleccionado de</u> Ciproconazol, Difenoconazol, Epoxiconazol, Hexaconazol, Mefentrifluconazol, Metconazol, Protioconazol, Propiconazol, Tebuconazol Pág. 81 a 84, [0042]	Un segundo fungicida Flutriafol, etaconazole, propiconazol, penconazole Col. 28, línea 66, col. 29, línea 1 y 2, 15
La relación en peso del componente (A) respecto al componente (B) es de: 100:1 a 1:100.	La relación en peso entre el compuesto de formula 1H y el ingrediente del grupo (b) es de 100:1 a 1:100 Pág. 92, [0045]	-

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una composición agrícola que comprende el compuesto de formula 1A, donde, **R¹** es metilo, **Q** = Q¹ - L es O y **R^{x2}** es ciclopentilo o ciclohexilo **R^{x1}** **R^{x2}** son Hidrógeno (pág. 132, [0093], combinación ZA12 Y ZA13), en combinación con uno o más ingredientes seleccionados del grupo (a), grupo (b), grupo (c) y grupo (d) (pág. 70, [0035]), donde, el grupo (b) pueden comprender entre otros, ciproconazol, difenoconazol, epoxiconazol, hexaconazol, mefentrifluconazol, metconazol, protioconazol, propiconazol, tebuconazol (pág. 81 a 84, [0042]). La relación en peso entre el compuesto de formula 1H y el ingrediente activo adicional es de 100:1 a 1:100 (pág. 92, [0045]).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1, consiste en que el grupo ciclopentilo o ciclohexilo se une directamente al anillo fenilo.

No hay evidencia de que incluir un grupo ciclopentilo o ciclohexilo unido directamente al anillo fenilo en un compuesto fungicida proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que D1 ya enseña la aplicación de un compuesto o de una composición capaz de promover el crecimiento

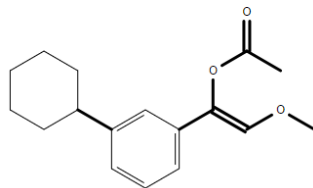
Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

vegetal, incluyendo efectos tales como: aumento en la tasa de establecimiento de plántulas, incremento en el número de hojas sanas, mayor altura de planta, aumento del peso corporal, expansión del área foliar, incremento en el número o peso de semillas, mayor cuajado de flores o frutos, y desarrollo radicular más favorable. Asimismo, D1 contempla mejoras en la resistencia a estreses abióticos, tales como estrés térmico (por ejemplo, por temperaturas extremas), estrés hídrico (por sequía o exceso de agua), y estrés salino (pág. 106, [0061]).

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, incluir un grupo ciclopentilo o ciclohexilo unido directamente al anillo fenilo en un compuesto fungicida, ya está divulgado en D2 que describe compuestos fungicidas de fórmula (IV), en particular, describe el compuesto 39 (Col. 6), que presenta un anillo ciclohexilo unido directamente al anillo fenilo. Adicionalmente, D2 describe una composición que comprende dicho compuesto en combinación con flutriafol, etaconazole, propiconazol, penconazole, entre otros (col. 28, línea 66, col. 29, línea 1 y 2, 15).



Compuesto 39

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir un grupo ciclopentilo o ciclohexilo unido directamente al anillo fenilo sugerido en D2 en el compuesto de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona que la relación en peso del compuesto con respecto al ingrediente puede ser 50:1, 20:1, 10:1, 9:1, 8:1, 7:1, 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:20 y 1:50 (pág. 92, [0045]). Además menciona que la composición también puede incluir etridiazol, fluazinam, benzovindiflupir, benalaxilo, furalaxilo, metalaxilo, metalaxil-M (mefenoxam), entre otros (pág. 82-84), un bactericida seleccionado entre estreptomycin; o un acaricida seleccionado entre Amitraz (pág. 82-84), un agente biológico seleccionado entre *Bacillus thuringiensis*, delta endotoxina de *Bacillus thuringiensis* (pág. 79). Asimismo, enseña que el compuesto o la composición se mezcla con uno o más vehículos sólidos, líquidos, uno o más aceites y/o uno o más surfactantes, y, si es necesario, se le añaden otros agentes auxiliares de formulación para formar concentrados emulsionables, soluciones oleosas, formulaciones en polvo, gránulos, polvos humectables, gránulos dispersables humectables, fluidos, fluidos secos, microcápsulas, entre otros (pág. 92, [0046]).

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 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.

8. Conclusión

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

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	CA3105798	1 a 9	Nivel inventivo
D2	US5286894A	1 a 9	Nivel inventivo

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumento respecto a reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante argumenta que: “(...) Informo a ese Despacho que las Reivindicaciones objetadas se retiran del trámite, por lo que la observación debe tenerse por superada.”

Esta Oficina aclara que, dado que la solicitud eliminó las reivindicaciones relativas a un uso, dicha objeción ha sido superada.

Argumento respecto a claridad

El solicitante argumenta que: “(...) En respuesta a las observaciones planteadas, con el fin de facilitar el trámite, informo que presento un nuevo Pliego Reivindicatorio, en el que se ha limitado drásticamente el alcance de la Reivindicación 1, mediante la definición de un listado muy limitado de compuestos para el componente (A) y componente (B), así como la incorporación del rango de concentración en el que están presentes los compuestos activos. Específicamente, se incorporan en la nueva Reivindicación 1 las definiciones de las anteriores Reivindicación 2, 3 y 7. Asimismo, los componentes (B) han sido limitados de manera considerable de conformidad con el sustento proporcionado por los ejemplos de la Descripción. (...)”

Esta Oficina aclara que se superan las objeciones de claridad trasladadas en el Oficio No. 2291 de 8 de febrero de 2024, en la medida en que se incluyeron las proporciones de la composición y se limitó a un número razonable de componentes A y B. No obstante, persisten otras objeciones de claridad, tal como se indica en el numeral 4.2 del presente Oficio.

Argumento respecto a la descripción

El solicitante argumenta que: “(...) Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observación del Despacho, toda vez que el literal e), Artículo 28, de la Decisión 486 no exige que la Descripción debe evidenciar resultados de la actividad biológica para permitir al técnico medio reproducir la invención. Lo que requiere la norma en este sentido, es que la Descripción presente la información de la mejor manera conocida por el solicitante para reproducir la invención, la cual está debidamente divulgada en la Descripción por cuanto se indican los componentes activos, así como los rangos de composición, de modo que el técnico medio podrá preparar las formulaciones sin la necesidad de realizar un esfuerzo inventivo. Por tanto, la apreciación del Examinador es equivocada, y la presente Descripción cumple los requisitos de Ley.
Así, habiendo aclarado cuál es el alcance del literal e) antes mencionado, considero que la objeción planteada se refiere a las exigencias de la decisión 486, Artículo 30, en cuanto al sustento descriptivo de las reivindicaciones. En este sentido, como ya informé en el numeral 2.b de este memorial, las Reivindicaciones modificadas están enteramente sustentadas por la Descripción, y por lo tanto se supera la objeción planteada.”

Esta Oficina aclara que la descripción solo respalda formulaciones específicas que comprenden la mezcla del componente A con un componente B (Ejemplo C1, Tablas C1-



Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

1 a D23). Sin embargo, la solicitud no proporciona datos suficientes que respalden dicha formulación en combinación con uno o más plaguicidas adicionales, como se reclama en la reivindicación 8. Aunque los componentes se describen como opciones dentro de un listado, no se aporta evidencia de que todos actúen de manera equivalente. Dada la diversidad estructural entre estos compuestos, no es posible asumir que presenten el mismo comportamiento técnico.

Se aclara que, si bien es cierto que el literal e) del artículo 28 de la Decisión 486 no exige resultados experimentales como requisito indispensable, ello no implica que la mera mención de los componentes activos y sus proporciones sea suficiente para cumplir con los requisitos de divulgación. La norma exige que la descripción permita a un técnico medio reproducir la invención sin esfuerzo inventivo injustificado, y para ello debe contener una descripción clara, completa y suficiente de la invención. En este caso, la descripción no proporciona un sustento técnico proporcional a la amplitud del capítulo reivindicatorio. Por ejemplo, no se presenta evidencia que respalde el empleo de un fungicida seleccionado entre etridiazol, fluazinam (...). Cabe señalar que los distintos compuestos reivindicados poseen estructuras químicas y propiedades fisicoquímicas notablemente diferentes, lo que puede influir en su comportamiento dentro de la composición.

Contrario a lo afirmado por el solicitante, la descripción no permite al técnico medio preparar cualquier combinación posible entre el componente A, el componente B y los distintos plaguicidas adicionales de la reivindicación 8. Cabe recordar que la suficiencia descriptiva no se evalúa únicamente por la mención de posibles combinaciones, sino por la existencia de una base técnica real y verificable que justifique la amplitud de las reivindicaciones. En este sentido, la falta de información técnica que permita extrapolar con certeza y sin dudas razonables el modo de preparación de dichas composiciones implica que el técnico medio no podría reproducir la invención en toda la amplitud pretendida, haciendo que el alcance de la protección solicitada no guarde correspondencia con lo efectivamente enseñado. En ausencia de datos o ejemplos concretos, el técnico medio se ve forzado a realizar una serie de experimentaciones para determinar si dichas combinaciones son efectivas, lo cual representa una carga experimental indebida. Por lo tanto, la objeción se mantiene, ya que la formulación reivindicada aún incluye términos generales sin sustento técnico suficiente. En consecuencia, se sostiene la objeción por de falta de suficiencia en la descripción.

Argumento respecto a nivel inventivo

El solicitante argumenta que: *“(...) En primer lugar, respetuosamente discrepo de las observaciones, y expongo que, contrario a lo afirmado por el Despacho, el arte previo más cercano a la presente invención no es el documento D1 citado en el Oficio Técnico, sino que es en realidad el **compuesto 18**, (Z)-2-(3-terc-butilfenoxi)-3-metoxi prop-2-enoato, divulgado en la publicación EP0212859, página 6, el que debe considerarse como el arte previo más cercano a las composiciones que comprenden los compuestos de la presente invención. Cabe anotar que la publicación EP0212859 fue citada como referencia D3 por la Autoridad Encargada de la Búsqueda dentro de la solicitud PCT que da origen a la presente solicitud de patente en fase nacional. Por lo tanto, en el presente memorial se hará referencia al documento D3 para denotar el arte previo más cercano a la invención.*

(...)

*como arte previo más cercano a la presente invención se basa en el hecho de que el técnico medio reconocería que las composiciones que comprenden los compuestos de la presente invención en los que, por ejemplo, R4 es cicloalquilo **son estructural y electrónicamente (hibridación sp3) más similares** al compuesto 18 de D3 que*

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

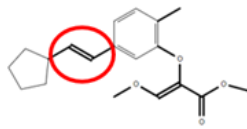
*comprende un grupo terc-butilo (alquilo) (**también hibridado sp3**). Esto se debe a que el técnico medio entendería que es probable que un grupo hibridado con sp3 tenga características **muy diferentes de un anillo de fenilo hibridado con sp2 completamente aromático**.(...)*

Esta Oficina advierte que el documento EP0212859 (referido por el solicitante como D3) no ha sido considerado por esta Oficina como parte del análisis de patentabilidad. Su mención en el marco del procedimiento internacional no tiene efectos vinculantes sobre este examen, ya que cada Oficina actúa de manera autónoma conforme a su normativa y criterios de evaluación. En consecuencia, los argumentos basados en el supuesto carácter de arte previo más cercano del documento D3 no resultan procedentes ni relevantes para el análisis actual, ya que no han sido planteados ni analizados en el presente examen técnico. Esta Oficina ha basado el análisis de nivel inventivo considerando como el documento más cercano a la invención a D1, cuya enseñanza sí resulta pertinente para realizar el examen de patentabilidad.

El solicitante continúa y menciona que: *“Ahora, debe notarse que la divulgación de D1 no proporciona en lo absoluto ningún indicador o enseñanza alguna sobre cómo modificar el compuesto (Z)-2-(3-terc-butilfenoxi)-3-metoxi-prop-2-enoato de metilo y realizar los **dos** cambios estructurales específicos, antes indicados en los puntos i) y ii), para llegar a las composiciones que comprenden los compuestos de la presente invención con la expectativa razonable de resolver el problema técnico objetivo. En consecuencia, no es obvio ni tampoco se deriva de manera evidente que el técnico medio pudiera (y mucho menos que hubiera) alterar los compuestos contenidos en el arte previo para llegar a la presente invención e incluso conservar la actividad fungicida, y mucho menos esperar proporcionar una actividad superior tal y como ha demostrado la sociedad solicitante. (...)*

Las anteriores aclaraciones son suficientes para reconocer el nivel inventivo de la presente invención frente al compuesto del arte previo más cercano a la invención (D3).”

Esta Oficina reitera que el documento D1 constituye el estado de la técnica más cercano, dado que divulga composiciones que comprenden un compuesto ZA (Pág. 131, [0091],



pág. 132, [0093]- ZA12 Y ZA13), estructuralmente análogo al de la presente solicitud, con la única diferencia de que el grupo ciclopentilo o ciclohexilo está directamente unido al anillo fenilo. Esta diferencia ha sido considerada como la característica distintiva en el análisis de la presente solicitud. Sin embargo, a pesar de dicha diferencia estructural, las composiciones descritas en D1 exhiben efectos tales como: aumento en la tasa de establecimiento de plántulas, incremento en el número de hojas sanas, mayor altura de planta, aumento del peso corporal, expansión del área foliar, incremento en el número o peso de semillas, mayor cuajado de flores o frutos, y un desarrollo radicular más favorable. Además, D1 contempla mejoras frente a estreses abióticos, incluyendo estrés térmico (por temperaturas extremas), estrés hídrico (por sequía o exceso de agua), y estrés salino (pág. 106, [0061]). Por tanto, no se evidencia un efecto técnico inesperado atribuible a la diferencia estructural identificada. En consecuencia, se mantiene la objeción por falta de nivel inventivo.

El solicitante argumenta que: *“Por otro lado, me permito aclarar al Despacho que las enseñanzas de la técnica sobre el bioisosterismo no conducen de manera obvia ni evidente a las composiciones actualmente reivindicadas. Específicamente, aunque Gunaydin, H. muestra que los anillos insaturados que se encuentran en moléculas **tipo medicamentos** pueden reemplazarse con sus contrapartes saturadas, mostrando*

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

*específicamente el comportamiento del fenilo cuando se reemplaza con ciclohexilo, dicha publicación no se refiere a **compuestos fungicidas** y por lo tanto no proporciona ningún sugerencia que permita concluir, con una expectativa razonable de éxito, que los compuestos de D1, si se reemplazara el grupo fenilo con un cicloalquilo, aún mostrarían la actividad fungicida reportada en D1. Como tal, las enseñanzas de Gunaydin, H., con respecto a moléculas tipo medicamentos no hacen que sea obvio o evidente lograr los compuestos reivindicados con activador fungicida.*

De cualquier modo, como ya expliqué en el presente memorial, los compuestos del documento D1 que citadel Examianador, no representan el arte previo más cercano a la invención, de modo que el técnico medio, ante el problema técnico de proporcionar composiciones fungicidas adicionales que comprenden compuestos sustituidos con metoxiacrilato, ni siquiera lo hubiese considerado. Menos aún, tendría una motivación para reemplazar un grupo fenilo de un compuesto fungicida, con un grupo cicloalquilo, y esperar con certeza que se mantenga la actividad fungicida. (...)"

Esta Oficina aclara que el artículo de Gunaydin, H., fue empleado como referencia en el Oficio No. 2291 de fecha 8 de febrero de 2024. No obstante, en el presente Oficio dicha referencia no ha sido considerada. En cambio, se cita un segundo documento, D2, que corresponde al documento complementario y suple las deficiencias del documento D1, al divulgar compuestos fungicidas que contienen un grupo ciclohexilo unido directamente al anillo fenilo (columna 6, compuesto 36). A partir de estas enseñanzas, se considera que la persona normalmente versada en la materia habría estado motivada a modificar el compuesto descrito en D1 incorporando un grupo ciclopentilo o ciclohexilo directamente unido al anillo fenilo, como lo sugiere D2, con el fin de obtener un compuesto alternativo con propiedades fungicidas. Por lo tanto, la combinación de documentos D1 y D2 conduce de manera obvia al objeto de la solicitud.

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.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2022/0012183		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2021/055593		05 de marzo de 2021							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
05/03/2020				X					
Solicitante									
SYNGENTA CROP PROTECTION AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		Parcial/ 1 a 9	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1 a 9					
Palabras clave utilizadas				COMPOSITION, SYNGENTA CROP PROTECTION AG METHYL (Z)-2-(5-CYCLOPENTYL-2-METHYL-PHENOXY)-3-METHOXY-PROP-2-ENOATE METHYL (Z)-2-(5-CYCLOHEXYL-2-METHYL-PHENOXY)-3-METHOXY-PROP-2-ENOATE CIPROCONAZOLE, DIFENOCONAZOLE, EPOXICONAZOLE, MEFENTRIFLUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE, PROPICONAZOLE, TEBUCONAZOLE, HEXACONAZOLE, METCONAZOLE,					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A01N 37/36, A01N 43/653, A01N 47/24, A01N 37/50, A01N 47/14, A01N 59/16, A01N 59/20, A01N 59/26, A01N 45/02, A01N 43/713, A01N 47/04, A01N 43/40, A01N 43/56, A01N 43/54, A01N 37/34, A01N 43/84, A01N 43/42, A01N 53/00, A01N 59/02, A01N 43/82, A01N 37/42, A01N 39/04, A01N 57/20, 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	NC2021/0012164	16/09/2021	-	-			A,P		
ISR	WO2020079111	23/04/2020	-	-			A,P		
	WO2020193387	01/10/2020	-	-			A,P		
	JP2020079269	28/05/2020	-	-			A,P		
ORBIT	US20120088661	12/04/2012	-	-			A		
	WO2016139189	09/09/2016	-	-			A		
	EP2815649	24/12/2014	-	-			A		
	WO2010146031	23/10/2010	-	-			A		
	CA2978515	09/09/2016	-	-			A		
Patbase/ISA/STNext	CA3105798	06/02/2020	1 a 9	Pág. 29, 70, 81 a 84, 92, 198, 199, 246. Rev. 4			Y		
STNext	US5286894A	15/02/1994	1 a 9	Col. 6, 28 y 29			Y		



Oficio N° 6844 de 7 de mayo de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0012183

STNext	JP2020079269	28/05/2020	-	-	A
	WO2020079111	23/04/2020	-	-	A
PATBASE	WO2020193387	01/10/2020	-	-	A
	WO2020262648	30/12/2020	-	-	A
ESPACENET	WO2018228896	20/12/2018	-	-	A
	WO2001000562	04/01/2001	-	-	A
	JP2000103773A	11/04/2000	-	-	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: (30/04/2025)					