

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-301379- -00007-0000

Fecha: 2015-07-03 16:15:51 Dep. 2020 DIR.NUEVASCH
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 17

Re.: Expediente No. 13 301379

Solicitud de PCT entrada en fase nacional:

“DERIVADOS DE BIS(DIFLUOROMETIL)PIRAZOL QUE PRESENTAN ACTIVIDAD FUNGICIDA”

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la resolución No. **28684** del 29 de mayo de 2015, notificada por listado desfijado el 02 de julio de 2015.

1. LA RESOLUCION No. 28684

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. **28684** por la cual se niega la solicitud de patente radicada el día 27 de diciembre de 2013, para el invento denominado: **“DERIVADOS DE BIS(DIFLUOROMETIL)PIRAZOL QUE PRESENTAN ACTIVIDAD FUNGICIDA”** (de conformidad con la modificación de título presentada por el examinador en la Resolución 28684 en mención) y radicada bajo el expediente N° 13 301379.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 28684

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

La Resolución No. **28684** establece en su considerando séptimo que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de novedad, mientras que las reivindicaciones 7 a 9 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior en relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado el día 08 de abril de 2015, junto a la respuesta al requerimiento de fondo.

Para soportar tal afirmación se exponen los siguientes argumentos:

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en las reivindicaciones 1 y 7, porque divulgan compuestos derivados de 3,5-bis(haloalquil)-1H-pirazol como fungicidas útiles en la prevención y control de la infestación de hongos en plantas, cultivos, semillas y material vegetal no vivo.

Se señala que la diferencia existente entre las reivindicaciones 1 y 7, y el documento D1 consiste en que el compuesto reclamado incluye en su estructura un anillo pirazol terminal sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CHF_2 , mientras que el compuesto divulgado en el documento D1 incluye en su estructura un anillo pirazol terminal sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CH_3 .

El efecto técnico asociado a incluir en la estructura del compuesto reclamado un anillo pirazol terminal sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CHF_2 consiste en que se le confiere al compuesto una actividad fungicida.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular de la siguiente manera "¿Cómo proporcionar compuestos alternativos a los divulgados en el documento D1 útiles en el tratamiento de infestaciones producidas por hongos en plantas?".

Sin embargo, la inclusión en estructuras de compuestos con actividad fungicida en plantas de un anillo pirazol terminal sustituido con dos grupos CHF_2 en las posiciones 3 y 5, está divulgada en el documento D2 que enseña compuestos con actividad fungicida en plantas, en cuyas estructuras está presente un anillo pirazol terminal sustituido por 1 a 3 grupos CHF_2 (Resumen; Pág. 2, líneas 23-25; Págs. 100-101, Rv. 1 y Pág. 105, Rv. 13).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir en las posiciones 3 y 5 del anillo pirazol terminal de los compuestos divulgados en el documento D1 dos grupos CHF_2 de acuerdo con lo revelado en el documento D2, para llegar

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

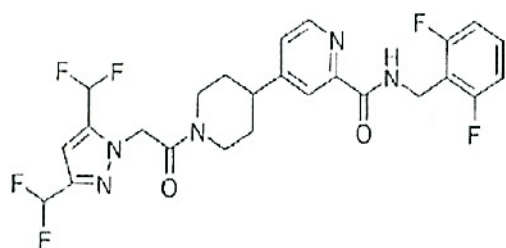
así al objeto de las reivindicaciones 1 y 7 de la solicitud. Por lo tanto, la materia reclamada se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 6, y 8 a 9 no mencionan características inventivas adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Por tanto la reivindicación 1 y 7, y sus dependientes carecen de nivel inventivo.

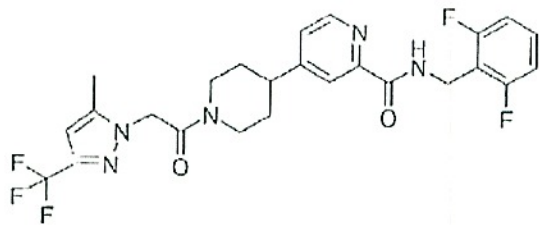
Los comentarios del examinador frente a los argumentos presentados en respuesta al examen de fondo son los siguientes:

- ✓ El solicitante define un ensayo de protección consistente en colocar discos de hojas de tomate y exponerlos a las esporas del hongo *Phytophthora infestans* y al cabo de 16 horas los discos son rociados con el compuesto A. Luego de 24 horas de exposición al compuesto se verifica el daño producido por el hongo y se compara contra el control.



Compuesto A

El compuesto A proporciona un 60% de protección a una concentración de 20ppm, mientras que el compuesto B (revelado en el documento D1) a 20 ppm proporciona una protección de 0%.



Compuesto B

El examinador manifiesta que se evidencia un efecto técnico para ese compuesto en particular, pero no es posible extrapolar el resultado de un solo compuesto a todos los compuestos

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

derivables de la fórmula Markush reclamada, por lo que no hay suficiente información técnica que permita concluir que para todos los compuestos cubiertos por la Markush se va a obtener el efecto mencionado.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución No. **28684** del 29 de mayo de 2015:

3.1 Violación del artículo 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo al Artículo 16 de la Decisión 486:

"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida..."

[subrayado fuera del texto]

Señala el Artículo 18 de la Decisión 486:

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

[subrayado fuera del texto]

En este sentido, es posible establecer que a pesar que la Resolución No. **28684** indica en su considerando séptimo que las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de novedad, el examinador no justifica por qué no se da cumplimiento a dicho requerimiento.

Por lo tanto, no se entiende dicha afirmación, por cuanto no se ha demostrado en ningún momento la carencia de novedad del objeto reivindicado.

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

En vista de lo anterior, en esta oportunidad solamente se demostrará el nivel inventivo de la solicitud, en respuesta a los argumentos expuestos por el examinador. Tal como se indica arriba, no se exponen argumentos en relación con la carencia de novedad, por lo que se considera que este requerimiento se ve cumplido.

Ahora bien, en el presente caso, ni el documento D1 ni el documento D2 proveen enseñanzas o sugerencias suficientes para que una persona normalmente versada en la materia pueda derivar de manera obvia la presente invención.

En primer lugar, la anterioridad D1 divulga compuestos 3,5-bis(haloalquil)-1H-pirazol cuyo anillo pirazol terminal está sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CH_3 .

Por su parte, el documento D2 a compuestos que no están relacionados con los presentes compuestos. De hecho el documento D2 se refiere a amidas invertidas, tal como se evidencia a continuación:

Q is $-\text{C}(=\text{O})-\text{z}$, $-\text{C}(=\text{S})-\text{z}$, $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{z}$, $-\text{C}(=\text{S})-\text{O}-\text{z}$, $-\text{C}(=\text{O})-\text{N}(\text{R}^{20})-\text{z}$, $-\text{C}(=\text{S})-\text{N}(\text{R}^{21})-\text{z}$ or $-\text{SO}_2-\text{z}$, in each case z indicates the bond that is connected to R^9 ;

Grupo Q en los compuestos de la Formula I de WO2011018401. Página 3, líneas 18 y 19

Adicionalmente, es posible establecer que la presente solicitud posee un efecto técnico inesperado asociado al incluir en la estructura del compuesto reclamado un anillo pirazol terminal sustituido en las posiciones 3 y 5 por dos grupos CHF_2 lo cual le confiere al compuesto una actividad fungicida.

A pesar que D2 enseña compuestos con actividad fungicida en plantas, en cuyas estructuras está presente un anillo pirazol terminal sustituido por 1 a 3 grupos CHF_2 , éste no sugiere que dichas estructuras puedan ser incluidas en la fórmula reclamada en el documento D1.

La diferencia entre los compuestos definidos en las reivindicaciones 1 y 7 y los compuestos revelados en el documento D2 consiste en que los compuestos reclamados incluyen en su estructura una benzamida, mientras que los compuestos divulgados en el documento D2 incluyen en su estructura un furanilcarbamoilo.

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

En consecuencia cuando el examinador afirma que la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir en las posiciones 3 y 5 del anillo pirazol terminal de los compuestos divulgados en el documento D1 dos grupos CHF_2 de acuerdo con lo revelado en el documento D2, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 y 7 de la solicitud, se puede inferir que el examinador realizó un análisis en *retrospectiva* para llegar al objeto de las reivindicaciones 1 y 7, dando a entender que en vez de haber realizado el análisis de dicha reivindicación con el "método problema – solución", realizó un análisis *a posteriori*.

Tal como establece la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad publicado por su Despacho, el análisis *ex post facto* o en retrospectiva no está permitido. Específicamente, dicha Guía señala en el numeral 2.13.6.3:

"Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.

[...]

En cualquier caso, el examinador de patentes deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante"

[subrayado fuera del texto]

Por lo anteriormente mencionado, al analizar el documento D2, la persona del oficio no encuentra motivación alguna para:

- (i) aislar arbitrariamente dos grupos CHF_2 de D2;

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

- (ii) considerar que la actividad fungicida se debe a estos grupos, y luego combinar esta selección arbitraria con D1.

De acuerdo con el análisis realizado por el examinador, es improbable que la persona del oficio que considere D2 además de D1, habría también reemplazado la amida de D1 por una amida invertida de D2 y entonces, no habría llegado a los compuestos reivindicados.

Por lo tanto se reitera que, partiendo de D1, la persona del oficio buscando específicamente nuevos compuestos fungicidas con un elevado nivel de actividad contra *Phytophthora infestans*, no encuentra motivación alguna en D1 para reemplazar el CF₃ pirazol de D1 por un bis(CHF₂)pirazol, debido a que no hay razón alguna para hacerlo. Como consecuencia, el efecto inesperado contra *Phytophthora infestans* no está sugerido en algún documento del arte previo y por lo tanto las presentes reivindicaciones tienen actividad inventiva.

Por otra parte, se resalta que se evidencia un efecto técnico para el compuesto A (como se muestra más adelante con el ejemplo a citar), y contrario a lo que afirma el examinador, el resultado de éste se puede extrapolar a todos los compuestos derivables de la fórmula Markush reclamada, ya que allí se presenta una generalización razonable. Se enfatiza que una generalización razonable no debe estar eternamente soportada en la descripción; es decir, existe suficiente información técnica que permita concluir que para todos los compuestos cubiertos por la Markush se va a obtener el efecto mencionado.

En los datos comparativos descritos a continuación, se ha mostrado que el compuesto (A) de acuerdo con la invención, presenta un efecto inesperado comparado con el compuesto (B) de acuerdo con el arte previo más cercano D1 (WO2011/018415), es decir, un nivel elevado de actividad contra *Pythium*.

La única diferencia entre el compuesto (A) y el compuesto (B) es el bis(CHF₂)pirazol en el compuesto (A) de acuerdo con la invención, en lugar de un CF₃ pirazol. Consecuentemente, estos datos establecen una clara unión entre la actividad de *Pythium* y la presencia del bis(CHF₂)pirazol.

Descripción General del Ensayo

Phytophthora infestans/tomate/remedio de disco de hoja (plaga tardía):

CASTELLANOS & Co. LTDA

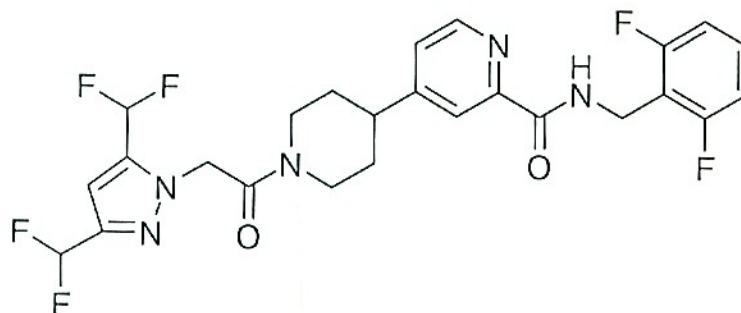
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Se colocan discos de hoja de tomate en agar acuoso en placas con multihoyos (formato de 24 hoyos) y se inoculan los discos de hojas con una suspensión de esporas de los hongos. Los discos de hojas inoculados se incuban en la oscuridad a 16°C y 75% hr. Luego de 16 horas, se rocían los discos de hojas con el compuesto de ensayo formulado diluido en agua. Los segmentos de hojas inoculados y tratados se incuban a 16°C y 75% hr bajo un régimen de iluminación de 12 h luz/12 h oscuridad en una cabina climatizada.

Se verifica la actividad de un compuesto como control de enfermedad porcentual comparado con un control no tratado cuando aparece un nivel de daño de enfermedad apropiado en los discos de hojas de control no tratados (3-5 días luego de la aplicación).

✓ Ejemplo 1 de acuerdo con la invención:

El compuesto (A) que tiene la fórmula a continuación es un compuesto de acuerdo con la invención:



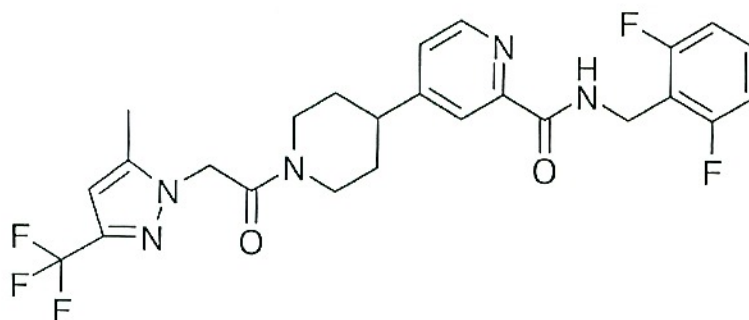
El compuesto (A) es un compuesto de acuerdo con la invención que proporciona a 20 ppm el 60% de control de enfermedad en este ensayo cuando se compara con los discos de hojas de control no tratados bajo las mismas condiciones, lo que muestra un desarrollo extenso de la enfermedad.

✓ Ejemplo 2: ejemplo comparativo

El compuesto (B) que tiene la fórmula a continuación es un compuesto de acuerdo a D1:

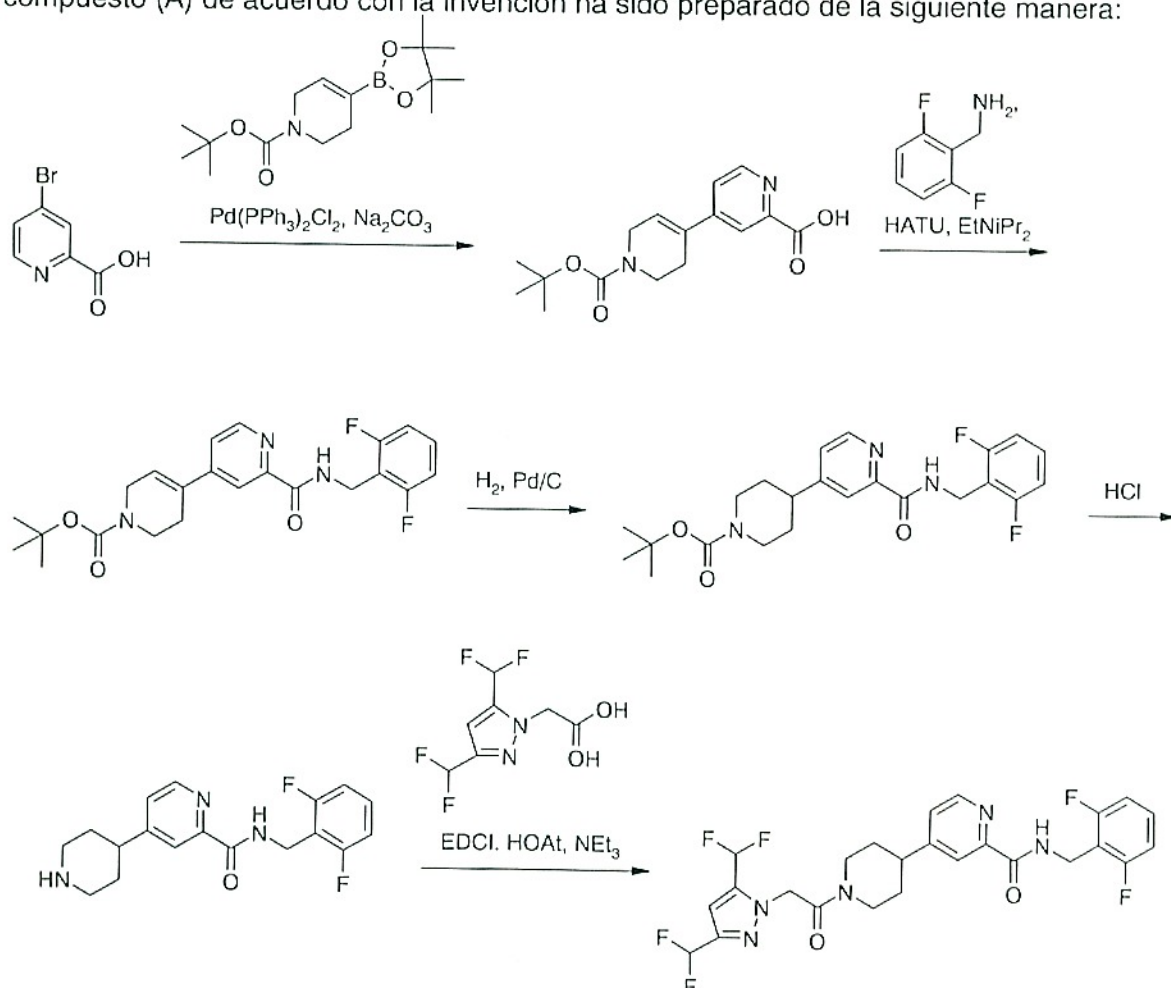
CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA



El compuesto (B) a 20 ppm proporciona 0% de control de enfermedad en este ensayo cuando se compara con los discos de hojas de control no tratados bajo las mismas condiciones, lo que demuestra también un desarrollo extenso de en la enfermedad.

El compuesto (A) de acuerdo con la invención ha sido preparado de la siguiente manera:



Se puede concluir a partir de los ejemplos anteriores, que la presencia de un bis(CHF₂)pirazol en el compuesto (A), de acuerdo con la invención, tiene un efecto inesperado en cuanto a la actividad fungicida contra *Phytophthora infestans*.

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Finalmente, se hace notar que el examinador no ha mencionado y/o ha tenido en cuenta el documento presentado en la respuesta al examen de fondo correspondiente al Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad (IB/373), en donde queda demostrado que la presente solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **"DERIVADOS DE BIS(DIFLUOROMETIL)PIRAZOL QUE PRESENTAN ACTIVIDAD FUNGICIDA"** a favor de **SINGENTA PARTICIPATIONS AG.**, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se revoque la resolución No. **28684** del 29 de mayo de 2015 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **"DERIVADOS DE BIS(DIFLUOROMETIL)PIRAZOL QUE PRESENTAN ACTIVIDAD FUNGICIDA"**.

6. PRUEBAS

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

6.1. Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **13 301379** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **"DERIVADOS DE BIS(DIFLUOROMETIL)PIRAZOL QUE PRESENTAN ACTIVIDAD FUNGICIDA"** a favor de **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**.

6.2. Copia del Reporte Preliminar Internacional de Patentabilidad (IB/373).

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

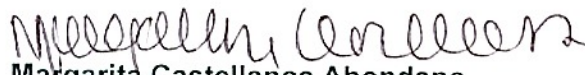
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

Schwarzwaldallee 215
4058 Basilea
SUIZA

8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94 A No. 7 A-09 – Bogotá, D.C.
Teléfono: 756 0770

Bogotá, D.C.
MCA/S

03 JUL. 2015

P3211 - MEMORIAL RECURSO REPOSICION

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 73274WO_PCT1	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/EP2012/062428	International filing date (day/month/year) 27 June 2012 (27.06.2012)	Priority date (day/month/year) 30 June 2011 (30.06.2011)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant SYNGENTA PARTICIPATIONS AG		

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| ☒ | Box No. I | Basis of the report |
| ☐ | Box No. II | Priority |
| ☐ | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ | Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☒ | Box No. VI | Certain documents cited |
| ☐ | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☐ | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	Date of issuance of this report 07 January 2014 (07.01.2014) Authorized officer Nora Lindner e-mail: pt05.pct@wipo.int
---	--

Form PCT/IB/373 (January 2004)

PATENT COOPERATION TREATY

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

To:

see form PCT/ISA/220

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY
(PCT Rule 43bis.1)

Date of mailing
(day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)

Applicant's or agent's file reference
see form PCT/ISA/220

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/EP2012/062428

International filing date (day/month/year)
27.06.2012

Priority date (day/month/year)
30.06.2011

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
INV. C07D401/06 C07D401/12 C07D401/14 C07D403/06 C07D403/12 C07D403/14 A01N43/56 A01N43/54

Applicant
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- ☒ Box No. I Basis of the opinion
- ☐ Box No. II Priority
- ☐ Box No. III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- ☐ Box No. IV Lack of unity of invention
- ☒ Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- ☒ Box No. VI Certain documents cited
- ☐ Box No. VII Certain defects in the international application
- ☐ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. **FURTHER ACTION**

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will usually be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA:



European Patent Office
D-80298 Munich
Tel. +49 89 2399 - 0
Fax: +49 89 2399 - 4465

Date of completion of
this opinion

see form
PCT/ISA/210

Authorized Officer

Usuelli, Ambrogio

Telephone No. +49 89 2399-0



WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/EP2012/062428

Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the **language**, this opinion has been established on the basis of:
- ☒ the international application in the language in which it was filed
 - ☐ a translation of the international application into , which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1 (b)).
2. ☐ This opinion has been established taking into account the **rectification of an obvious mistake** authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a))
3. With regard to any **nucleotide and/or amino acid sequence** disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing filed or furnished:
- a. (means)
- ☐ on paper
 - ☐ in electronic form
- b. (time)
- ☐ in the international application as filed
 - ☐ together with the international application in electronic form
 - ☐ subsequently to this Authority for the purposes of search
4. ☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5. Additional comments:

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>1-15</u>
	No: Claims	
Inventive step (IS)	Yes: Claims	
	No: Claims	<u>1-15</u>
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-15</u>
	No: Claims	

2. Citations and explanations

see separate sheet

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.
PCT/EP2012/062428

Box No. VI Certain documents cited

1. Certain published documents (Rules 43*bis*.1 and 70.10)
and / or
2. Non-written disclosures (Rules 43*bis*.1 and 70.9)
see form 210

Re Item V

Reasoned statement with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1- Reference is made to the following documents:

d1: WO 2011/018415 A2

d2: WO 2011/018401 A1

2- Novelty

Present compounds of formulae (I), (II), (IV), (V) and (XI) are novel over the compounds of d1 on account of the two CF₂H groups and over the compounds of d2 on account of the 6-membered ring containing the groups Y1 to Y4.

In view of the above, the application is considered to meet the requirements of Art. 33.2 PCT.

3- Inventive Step

3.1- D1 and d2 relate to microbiocidal heterocycles having in particular fungicidal activity.

On account of the closest similarity of the molecules disclosed therein to the compounds of the invention, d1 is considered to represent the closest state of the art.

Formula (I) of d1 appears to include present formula (I) because the meanings of all the variables with the exception of R1, appear identical to the meanings of the corresponding variables in present formula (I), and R1 encompasses present group R1 because it can represent a pyrazole substituted with C1-C4 haloalkyl.

3.2- The description of the present application discloses some experimental data in support of the activity of present compounds as fungicides. On account of these data, the objective technical problem can be defined as the provision of further fungicides.

3.3- The person skilled in the art would learn from d1, that any compound included in formula (I) is potentially useful as fungicide.

Thus, also compounds not explicitly disclosed in d1 but embraced by formula (I), such as the pyrazole derivatives substituted by two -CF₂H moieties, would be regarded by the skilled artisan as suitable candidates for the solution of the technical problem defined above, because they are already described in d1 as fungicides .

On account of the above arguments it is considered that the application does not meet the requirements of Art. 33.3 PCT.

Re Item VI

Certain documents cited

d3: WO 2011/147765 A1

This document discloses compounds included in present formula (I) (e.g. compounds 1 and 4 of Table 1) and compounds included in claim 11 (e.g. page 66 and 67, "Schritt 2" and "Schritt 3").