

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3181

Ref. Expediente N° 13301379

Señor(a)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
notificaciones.patentes@roclaw.co

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT X	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	x	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2012/062428				
Fecha de Presentación Internacional	27 de junio de 2012				

Revocatoria de oficio

Mediante oficio No 411 notificado por fijación en lista de fecha de 16 de enero de 2017 este Despacho en forma equivocada requirió a la doctora Margarita Castellanos en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente que se tramita dentro del expediente de la referencia.

Teniendo en cuenta que el apoderado de la presente solicitud es el doctor J. Ian Raisbeck, es procedente revocar en su totalidad el oficio No 411 de fecha de 16 de enero de 2017 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento a su nombre, en los siguientes términos:

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

Oficio N° 3181

Ref. Expediente N° 13301379

1. Documentos estudiados

Descripción	Radicado N° 13-301379-00000-00000	27/Diciembre/2013
Reivindicaciones:	Radicado N° 13-301379-00000-00000	27/Diciembre/2013
	Radicado N° 13-301379-00004-00000	08/abril/2015
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/503.257 Fecha: 30 de junio de 2011	

2. Objeto de la invención

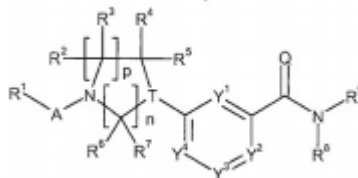
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 9 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° 13-301379-00004-00000).

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE BIS(DIFLUOROMETIL)PIRAZOL QUE PRESENTAN ACTIVIDAD FUNGICIDA” (modificado bajo Rad. N° 13-301379-00004-00000, el 08 de abril de 2015).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos heterociclos con actividad fúngica en plantas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuesto de



fórmula (I) caracterizado por:
00000-00000, Págs. 1 – 4) que actúan como fungicidas.

(radicado N° 13-157122-

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N 43/54, C07D 403/12, C07D 403/14, C07D 403/06, C07D 401/14, C07D 401/06, C07D 401/12, A01N 43/56.

3. De la solicitud de patente

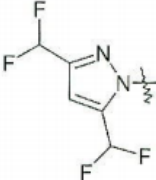
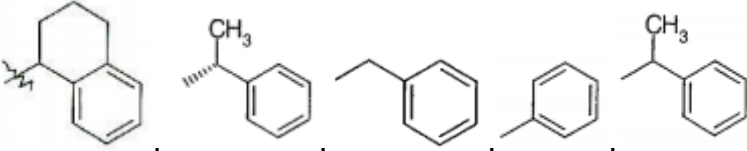
Ref. Expediente N° 13301379

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportada en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación de los compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los compuestos, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de compuestos de acuerdo al tipo de compuestos que ha sido sintetizados y probados, es decir, que se encuentren debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
R1	
A	-CH ₂ C(=O)-, -CH ₂ C(=S)-, -OC(=O)-, -CH ₂ SO ₂
T	C, N
Q	O
R8	H, CH ₃
R9	
R2, R3, R4, R5, R6, R7	H
Y1, Y3, Y4	CH, N
Y2	N
n	1 o 2
p	1

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

La reivindicación 9 hace referencia a una composición fungicida, pero no se mencionan los componentes y las proporciones de los mismos, por lo tanto, se requiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones. Además, en las realizaciones preferidas no hay sustento de composiciones sino solo la actividad de los compuestos.

Oficio N° 3181

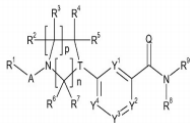
Ref. Expediente N° 13301379

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de prioridad: 30 de junio de 2011, y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2011018415	"Microbiocidal heterocycles"	17/Febrero/2011

El documento D1 ^[1] divulga compuestos derivados de 3,5-bis(haloalquil)-1H-pirazol de fórmula (I)

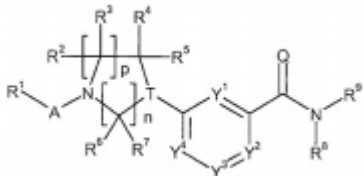


como fungicidas útiles en la prevención y control de la infestación de hongos en plantas, cultivos, semillas y material vegetal no vivo.

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I)



, donde los sustituyentes están definidos (Rad. N°13-301379-00004-00000, Págs. 8 – 12)

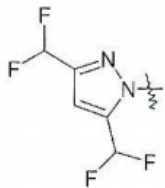
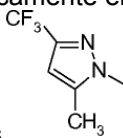
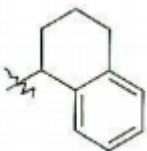
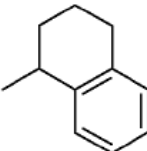
Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Compuesto de fórmula I	Compuesto de fórmula I
A: -x-C(R ¹⁰ R ¹¹)-C(=O)-, x-O-C(=O)-; x-O-C(=S)-, entre otros	A: -x-C(R ¹⁰ R ¹¹)-C(=O)-,
T: CR ¹⁶ , R ¹⁶ es H	T: CR ¹⁸ , R ¹⁸ es H
Y ¹ , Y ³ e Y ⁴ : CR ¹⁹ , R ¹⁹ : H	Y ¹ , Y ³ e Y ⁴ : CR ¹⁹ , R ¹⁹ : H
Y ² : N	Y ² : N
Q: O	Q: O

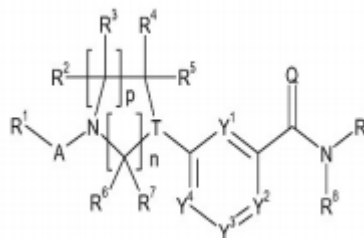
^[1]URL: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110217&CC=WO&NR=2011018415A2&KC=A2

Oficio N° 3181

Ref. Expediente N° 13301379

n: 1 o 2 p: 1 o 2	n: 1 o 2 p: 1 o 2
 R1: R ² , R ³ , R ⁴ , R ⁵ , R ⁶ , R ⁷ , R ¹⁰ , R ¹¹ , R ¹² , R ¹³ , R ¹⁷ , R ¹⁸ , R ³⁰ =H	R1: pirazol sustituido con 1 a 3 sustituyentes haloalquilo, específicamente el compuesto 51  R1 es R ² , R ³ , R ⁴ , R ⁵ , R ⁶ , R ⁷ , R ¹⁰ , R ¹¹ : H
R ⁸ , R ¹⁴ , R ¹⁵ : H, alquilo C1-C4	R ⁸ : H
 R9: fenilo, bencilo o	 R9: fenilo, bencilo o

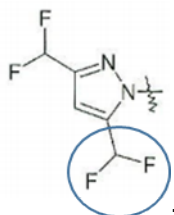
El documento D1 es considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque en el caso del documento D1 divulga compuestos derivados de 3,5-bis(haloalquil)-1H-pirazol de fórmula (I) como fungicidas útiles en la prevención y control de la infestación de hongos en plantas, cultivos, semillas y material



Oficio N° 3181

Ref. Expediente N° 13301379

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en que la solicitud selecciona que en R¹ el pirazol este sustituido en la posición



5 por un $-CF_2$

El efecto técnico que logra la selección de que el pirazol este sustituido en la posición 5 por un CF_2 , no puede ser determinado para todos los posibles compuestos.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en ¿Cómo proporcionar un compuesto alternativo al enseñado en el documento D1 con actividad fungicida?

Sin embargo, el documento D1 menciona que el grupo pirazol esta sustituido por R1, donde el anillo puede estar sustituido por 1 a 3 sustituyentes de un grupo haloalquilo (reivindicación 1).

Además, las realizaciones preferidas de la solicitud solo evidencian la actividad fungicida para los compuestos I.v, I.z y I.ah, lo cual no es posible extrapolar a todos los compuestos derivables de la fórmula markush reclamada. También se resalta que es conocido en el desarrollo de fungicidas que el bioisosterismo es una optimización sofisticada que resulta de gran utilidad para el diseño de nuevas estructuras calificadas y que se ha aplicado en el campo de los agroquímicos².

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el Problema Técnico Objetivo y las enseñanzas de la anterioridad D1 habría derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos de fórmula (I) que ahora se reivindican, toda vez que estos corresponden a una selección de la anterioridad D1.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 9 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 9, cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

6. Conclusión

² Koyanagi, T. and Haga, T. (1995). Bioisosterism in Agrochemicals. ACS Symposium Series, pp.15-24.

Oficio N° 3181

Ref. Expediente N° 13301379

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2011018415	1 – 9	Nivel Inventivo

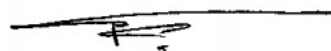
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Oficio N° 3181

Ref. Expediente N° 13301379

Elaborado: MAYRA A. QUINTERO VALBUENA

Revisado: LYNA DEL CARMEN MORDECAY

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ