

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

Señor(a)
BAYER CROPSOURCE AKTIENGESELLSCHAFT
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional			
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2015/052351		
Fecha de Presentación Internacional	5 de febrero de 2015		

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:

1. Documentos estudiados

Descripción	NC2016/0000722	8 de agosto de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0000722	8 de agosto de 2016
	NC2016/0000722	25 de enero de 2017
Prioridad(es):	País: EP Número: 14155372.7	Fecha: 17 de febrero de 2014

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. 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 NC2016/0000722 del 25 de enero de 2017).

Título de la solicitud: “DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON 2-(HET)ARILO COMO AGENTES PARA COMBATIR PARÁSITOS” (Rad. NC2016/0000722 del 8 de agosto de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de derivados heterociclos bicíclicos condensados sustituidos con actividad insecticida o acaricida mejorada.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona derivados de heterociclos bicíclicos condensados sustituidos con 2-(het)arilo como agentes para combatir parásitos.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07D 471/04, C07D 498/04, C07D 473/40, C07D 213/74, C07D 213/73, A01N 43/90.

5. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 D 486 literal(d))

El objeto de la reivindicación 6 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486 literal d), toda vez que se refiere a un método de tratamiento terapéutico animal, cuando su aplicación es para el control de parásitos y su hábitat es un animal. Tangase en cuenta que la descripción incluye el control de parásitos tales como pulgas o garrapatas y su hábitat es evidentemente un animal.

6. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486)

Ahora bien, el método de la reivindicación 6, cuando el hábitat de los parásitos es una planta o un cultivo, se considera un uso puesto que la etapa esencial es únicamente la de “aplicación” y una aplicación corresponde a la forma de usar el compuesto de fórmula (I).

7. De la solicitud de patente

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

El capítulo reivindicatorio no se encuentra enteramente sustentado en la descripción toda vez que los compuestos ensayados en su actividad parasitocida se alejan bastante de la generalidad reclamada. Así por ejemplo significados de A2 diferentes de -N(CH₃); R1 diferentes de metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, -CH₂-CH₂-F o (CH₂)₂-S-C₂H₅; R2a diferentes de Cl, F, CF₃, H y R3 diferentes de CF₃, C₂F₅, Cl se consideran generalizaciones sin sustento en la descripción. Se le sugiere al solicitante que restrinja la materia reclamada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

8. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 17 de febrero de 2014 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2013018928	Fused heterocyclic compound and use thereof for pest control	2013-02-07
D2	EP0079083	New imidazo[4,5-c]pyridine derivatives, processes for their preparation	1983-05-18

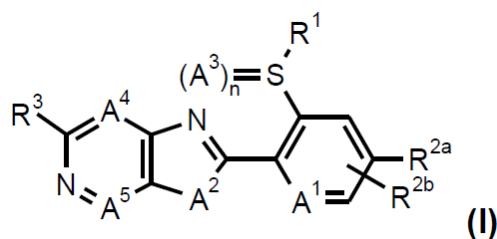
El documento D1¹ divulga compuestos heterocíclicos fusionados para el control de plagas.

El documento D2² divulga derivados de imidazo[4,5-c]piridina y su proceso de preparación.

9. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: Compuestos de la fórmula (I)



En la que:

1 <https://register.epo.org/application?number=EP15702765&tab=main>

2 <https://register.epo.org/application?number=EP15702765&tab=main>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

A1 representa nitrógeno (N) o =C-H,

A2 representa –N-CH3 u oxígeno (O),

A3 representa oxígeno,

A4 representa nitrógeno (N) o =C-H,

A5 representa =C-H,

R1 representa metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, trifluorometilo, -CH2-CH2-F,

-CH2-CH2-OH, -(CH2)2-S-C2H5, -(CH2)2-SO2-C2H5, o



R2a representa hidrógeno, trifluorometilo, ciano, CONH2, flúor o cloro,

R3 representa pentafluoroetilo, trifluorometilo, cloro, 4-CF3(C6H4), 4-(CF3)pirazol-1-ilo, 3-(CF3)pirazol-1-ilo o 4-(CF3)imidazol-1-ilo,

n representa 0, 1 ó 2.

R2b representa alcoxi (C1-C4) o NHCO-alquilo (C1-C4).

(Radicado N° NC2016/0000722 del 25 de enero de 2017).

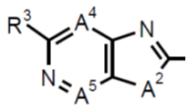
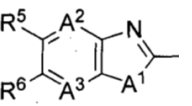
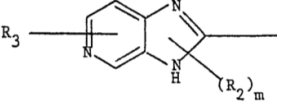
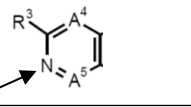
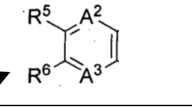
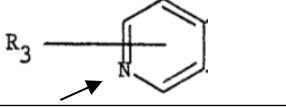
Comparación de las características técnicas esenciales

Características esenciales	D1	D2
(I)	(1)	
A1 = N A3 = O		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

		
A4 = N ó =C-H A5 = C A2 = N(CH3) ó O	A2 = N, =CR8 A3 = N, =CR9 A1 = N(R7), O u S	CH CH NH
		

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos derivados de imidazo[4,5-c]piridina como pesticidas.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los compuestos divulgados en el documento D1 consiste en la posición del átomo de nitrógeno en el anillo de piridina fusionado al anillo de imidazol, tal como se señala en la tabla comparativa anterior.

El efecto técnico que logra dicha diferencia es que se obtiene mayor actividad contra algunas plagas tal como lo muestra la tabla comparativa.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar los compuestos conocidos desde el D1 para obtener derivados con actividad mejorada.

Sin embargo, incluir un átomo de nitrógeno en el radical fenilo o piridilo fusionado al anillo de imidazol, ya se encuentra sugerido en el documento D2 (reivindicaciones) tal como se señala en la tabla comparativa anterior.

Se llama la atención del solicitante frente a que los ejemplos presentados son insuficientes para suponer que generalidad reclamada tenga el mismo efecto observado para el compuesto ensayado. Nótese que únicamente se evaluó el compuesto I-21 y las múltiples posibilidades de sustitución reclamadas son muy

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

lejanas a ese patrón de sustitución particular. Se le recomienda al solicitante que limite el alcance de la invención.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría un átomo de nitrógeno al anillo de fenilo o piridilo fusionado al anillo de pirazol, tal como lo muestra D2, en los compuestos divulgados en D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por lo tanto, se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La composición de la reivindicación 5 tampoco sería inventiva no solo porque el compuesto de fórmula (I) no es inventivo sino teniendo en cuenta además la composición divulgada en la reivindicación 19 del documento D1.

10. Conclusión

Las reivindicaciones 1 a 5 son afectadas por Nivel Inventivo de acuerdo con lo mostrado en el numeral nueve de este Oficio.

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

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2013018928	1 a 5	Nivel Inventivo
D2	EP0079083	1 a 5	Nivel Inventivo

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

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.

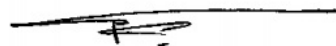
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4679

Ref. Expediente N° NC2016/0000722

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,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ