

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

Oficio N° 2108 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000056

Señor(a)  
DOW AGROSCIENCES LLC

**TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE N-[4-(1-FENIL-1H-1,2,4-TRIAZOL-3-IL)FENIL]BENZAMIDA/TIOAMIDA/PIRIDINA-2-CARBOXAMIDA/PIRIDINA-2-CARBOTIOAMIDA COMO PESTICIDAS Y COMPOSICIONES DE LOS MISMOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2015/042389

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 28 de julio de 2015.

PRIORIDAD(ES): US 62/029,763 28 de julio de 2014.

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. Documentos estudiados

|                   |                |                       |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| Descripción:      | NC2017/0000056 | 04 de enero de 2017   |
|                   | NC2017/0000056 | 09 de octubre de 2018 |
| Reivindicaciones: | NC2017/0000056 | 04 de enero de 2017   |
|                   | NC2017/0000056 | 24 de marzo de 2017   |
|                   | NC2017/0000056 | 09 de octubre de 2018 |

### 2. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

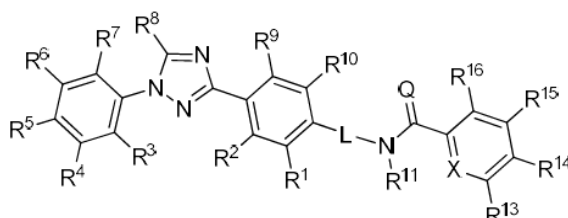
Se aceptan las modificaciones radicadas el 09 de octubre de 2018, bajo el número NC2017/0000056, por ajustarse a los requisitos legales.

### 3. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 5 del radicado N° NC2017/0000056 del 09 de octubre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar plaguicidas nuevos (Radicado N° NC2017/0000056 del 09 de octubre de 2018, Pág. 3, Líneas 19-20).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona moléculas plaguicidas de fórmula (Radicado N° NC2017/0000056 del 09 de octubre de 2018, Pág. 6, Líneas 1-10):

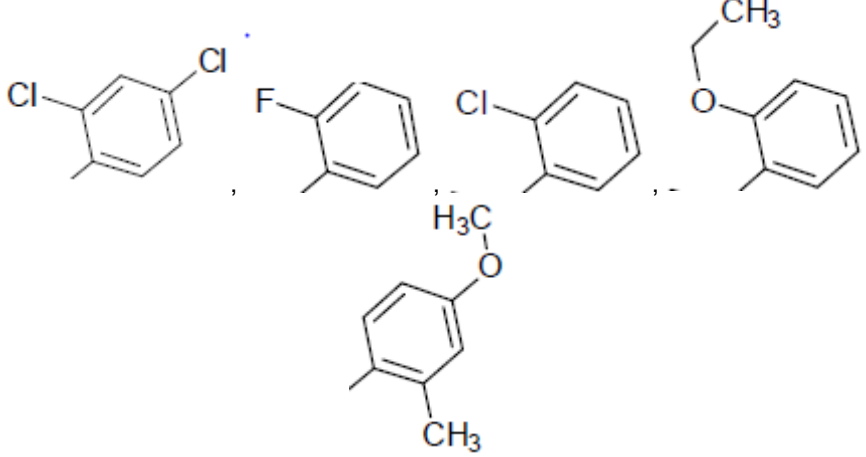




**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

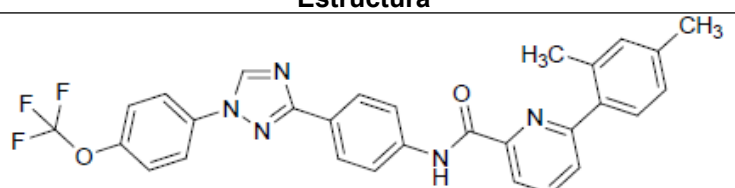
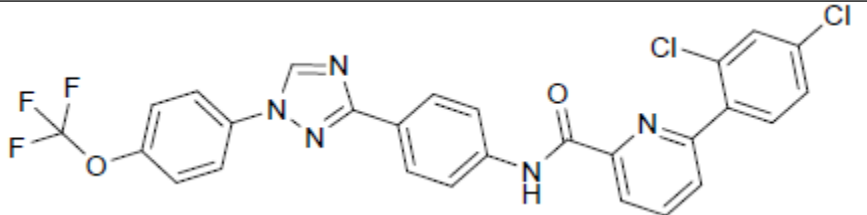
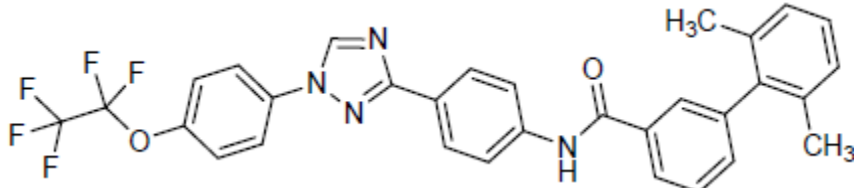
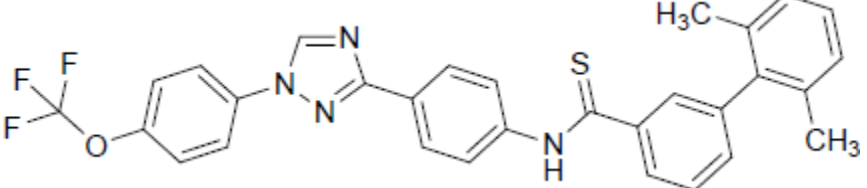
Oficio N° 2108 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000056

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |
| R <sup>14</sup> | H, F, Cl, OCH <sub>3</sub>                                                          |
| R <sup>15</sup> | H, Cl, F                                                                            |
| R <sup>16</sup> | H, CH <sub>3</sub>                                                                  |
| Q               | O, S                                                                                |
| X               | N, CR <sup>12</sup>                                                                 |
| R <sup>12</sup> | H, Cl, F, CH <sub>3</sub>                                                           |

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.

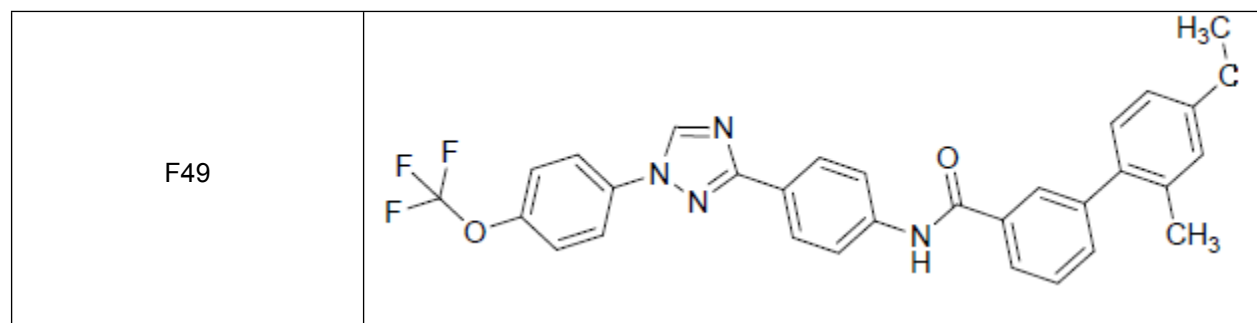
- La reivindicación dependiente 5 no es clara porque se reclaman los compuestos:

| N°  | Estructura                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| F2  |  |
| F18 |  |
| F31 |  |
| F46 |  |

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2108 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000056



Los cuales presentan dos sustituyentes en el radical R<sup>13</sup>; no obstante, la presencia de dos radicales no hace parte de la definición dada en la reivindicación independiente 1 para el radical R<sup>13</sup>, en el cual se reclama que “(...) dicho fenilo sustituido está sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en (...)”. Por lo tanto no hay coherencia entre la reivindicación dependiente 5, y la reivindicación independiente 1. Se sugiere hacer la corrección necesaria.

• Las reivindicaciones 1 - 4 no son concisas, porque las definiciones de X, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>9</sup>, R<sup>10</sup>, R<sup>11</sup>, R<sup>12</sup>, R<sup>13</sup>, R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup>, R<sup>16</sup>, abarcan diferentes grupos funcionales que originan compuestos que no encuentran sustento en la descripción; se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados, de acuerdo a lo enseñado en la Tabla 1.

## 5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de julio de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

## 6. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 4 del presente requerimiento para continuar su trámite.

## 7. Respuesta a los argumentos del solicitante

### Argumentos respecto a la claridad de la solicitud

El solicitante argumenta que “(...) me permito señalar que un inventor esta en todo su derecho de reclamar protección para la totalidad el concepto inventivo desarrollado, el cual en este caso corresponde a los compuestos de Fórmula uno y no existe obligación alguna de realizar una limitación exclusivamente a los ejemplos, ya que esto limitaría injustamente el alcance de la protección al cual el inventor tiene derecho. De hecho, el Capítulo Descriptivo describe 68 compuestos y su correspondiente actividad biológica, lo cual proporciona soporte suficiente para la materia reclamada en la presente invención”.

Se aclara que, no se está indicando que se reclamen específicamente los compuestos

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2108 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000056

ejemplificados en la descripción. El requerimiento de una razonable generalización de los compuestos se realiza porque la definición de los radicales corresponde a una generalización especulativa teniendo en cuenta los componentes soportados en el capítulo descriptivo, y no es posible afirmar que todos los compuestos que se encuentran dentro de la amplia definición de los radicales, van a presentar la misma actividad plaguicida de los compuestos que sí fueron evaluados.

**Argumentos respecto al examen de novedad y nivel inventivo**

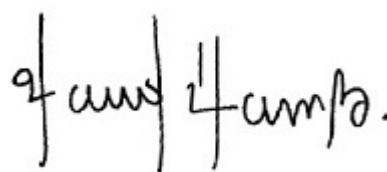
El solicitante sostiene *“D1 no enseña compuestos que tengan todas y cada una de las características de aquellos que hacen parte de la presente invención, especialmente a la luz del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial”. “(...) el arte previo más cercano a la presente invención puede ser D1, ya que este revela compuestos de Fórmula 1, que difieren de la presente invención en que las moléculas de D1 presentan un grupo alquilo (C1-C4) entre los grupos amida y fenilo y los compuestos reclamados en la presente invención no. Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia basada en las enseñanzas de D1 no hubiera estado motivada a sintetizar compuestos con la estructura específica los reclamados en la presente invención”.*

Se aclara que, el documento D1 se empleó para estudiar la novedad y el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio Radicado N° NC2017/0000056 del 24 de marzo de 2017. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0000056 del 09 de octubre de 2018), no se empleó el documento D1 para evaluar la presente 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: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo 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 y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA  
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



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

Oficio N° 2108 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000056

**INFORME DE BÚSQUEDA**  
**EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

|                                                            |   |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-----------|---|----------------------------------------|--|--------|--|
| Solicitud No.                                              |   | Examen de patentabilidad                   |   |           |   |                                        |  |        |  |
| NC2017/0000056                                             |   | 1°                                         |   | 2°        | x | 3°                                     |  | Revoca |  |
| Solicitud Internacional No.                                |   | Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) |   |           |   |                                        |  |        |  |
| PCT/US2015/042389                                          |   | 28 de julio de 2015                        |   |           |   |                                        |  |        |  |
| Fecha de determinación estado de la técnica<br>(DD/MM/AÑO) |   |                                            |   | Prioridad |   | Presentación                           |  |        |  |
| 28/07/2014                                                 |   |                                            |   | x         |   |                                        |  |        |  |
| Solicitante                                                |   |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
| DOW AGROSCIENCES LLC                                       |   |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
| Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:        |   |                                            |   |           |   |                                        |  |        |  |
| Art. 14                                                    | - | Art. 15                                    | - | Art. 20   | - | Art. 25 (Falta de unidad de invención) |  | -      |  |

|                                             |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRITERIOS DE BÚSQUEDA</b>                |                                                                                                                                                                            |
| Reivindicaciones objeto de búsqueda         | 1 a 5                                                                                                                                                                      |
| Palabras clave utilizadas                   | pesticide AND pyrazol AND Nematoda AND Arthropoda AND Mollusca<br>/PD<20140728 AND pesticide AND pyrazol AND Nematoda OR Arthropoda OR Mollusca<br>Búsqueda por estructura |
| Clasificaciones utilizadas para la búsqueda | CIP: A01N 43/653, C07D 249/08, C07D 401/12                                                                                                                                 |
|                                             | CPC:                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                            |                                                                       |                                                 |                                        |                                           |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES</b><br>(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 <sup>(1)</sup> | Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA) | Reivindicaciones /Secuencias afectadas | Citas relevantes del estado de la técnica | Categoría del documento citado <sup>(2)</sup> |
| SIPI (Obligatoria)                                                                                                         | 13037825                                                              | 25/02/2013                                      | -                                      |                                           | A                                             |
|                                                                                                                            | 14004196                                                              | 10/01/2014                                      | -                                      |                                           | A                                             |
|                                                                                                                            | 15115896                                                              | 10/01/2014                                      | -                                      |                                           | A                                             |
|                                                                                                                            | 15217097                                                              | 14/09/2015                                      | -                                      |                                           | P                                             |
|                                                                                                                            | NC2017/0001212                                                        | 08/02/2017                                      | -                                      |                                           | P                                             |
| ISR EPO USPTO                                                                                                              | WO2014004064                                                          | 03/01/2014                                      | -                                      |                                           | A                                             |
| ISR                                                                                                                        | US20130019348                                                         | 17/01/2013                                      | -                                      |                                           | A                                             |
|                                                                                                                            | WO2007141009                                                          | 13/12/2007                                      | -                                      |                                           | A                                             |
| EPOQUENET                                                                                                                  | US2013231299                                                          | 05/09/2013                                      | -                                      |                                           | A                                             |
|                                                                                                                            | TW200608888                                                           | 16/03/2006                                      | -                                      |                                           | A                                             |
|                                                                                                                            | US5170584                                                             | 15/12/1992                                      | -                                      |                                           | A                                             |
|                                                                                                                            | KR100769708                                                           | 23/10/2007                                      | -                                      |                                           | A                                             |
| ORBIT                                                                                                                      | CA2948365                                                             | 13/05/2015                                      | -                                      |                                           | P                                             |
|                                                                                                                            | US2014275524                                                          | 13/03/2014                                      | -                                      |                                           | P                                             |
|                                                                                                                            | CA2954419                                                             | 25/06/2015                                      | -                                      |                                           | P                                             |
|                                                                                                                            | US2015366204                                                          | 29/05/2015                                      | -                                      |                                           | P                                             |

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

Oficio N° 2108 de 4 de abril de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000056

|     |               |            |   |  |   |
|-----|---------------|------------|---|--|---|
| STN | WO2013186692  | 19/12/2013 | - |  | A |
|     | WO2013019824  | 07/02/2013 | - |  | A |
|     | WO2013009791  | 17/01/2013 | - |  | A |
|     | WO2010115836  | 14/10/2010 | - |  | A |
|     | Kidwai (2003) | 08/10/2003 | - |  | A |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Cita completa literatura no patente (LNP)                                                                                   | Kidwai, et al. Ecofriendly Synthesis of Antifungal Azoles. Journal of the Korean Chemical Society. 2004, Vol. 48, No. 2 |
| Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (Número), pp-pp.                             |                                                                                                                         |
| O                                                                                                                               |                                                                                                                         |
| Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de <a href="http://xxxxxxx">http://xxxxxxx</a> . |                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Categorías de documentos citados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.</p> <p>“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.</p> <p>“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.</p> <p>“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> <p>“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.</p> | <p>“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.</p> <p>“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.</p> <p>“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.</p> |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Fecha del reporte de búsqueda: 26/03/2019  |
| Examinador: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS |