

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6814 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001608

Señor(a)
SDS BIOTECH K.K.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPUESTOS FUSIONADOS DE 11 MIEMBROS Y FUNGICIDAS AGRÍCOLAS/HORTÍCOLAS QUE LOS CONTIENEN”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2015/066841

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de junio de 2015.

PRIORIDAD: 13/08/2014, JP (JAPON), PCT/JP2014/071409

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 (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 10 de mayo de 2017, bajo el número NC2017/0001608, por ajustarse a los requisitos legales.

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, 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 24 del radicado N° NC2017/0001608 del 10 de mayo de 2017.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos para lograr una alta productividad en el campo de la agricultura/horticultura, y controlar efectivamente las fitoenfermedades que se producen, además, generar compuestos que eviten farmacorresistencia (radicado N° NC2017/0001608 del 10 de mayo de 2017).

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto fusionado de 11 miembros de fórmula [1], que exhibe una significativa actividad fungicida agrícola/hortícola (radicado N° NC2017/0001608 del 10 de mayo de 2017).

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

El uso de la reivindicación 12 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, porque, aunque tiene como preámbulo un método se está caracterizando únicamente por la aplicación de la composición lo cual corresponde a un uso

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6814 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001608

- Las reivindicaciones 13 a 21 no son concisas porque las frases “ácido”, “ácido de Lewis”, “solvente”, “agente de deshidratación/condensación” “base” son de carácter general, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados en el capítulo descriptivo. Los ejemplos encontrados incluyen:

Ácidos inorgánicos	Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido sulfúrico y los ácidos orgánicos tales como ácido acético, ácido trifluoroacético, ácido p-toluensulfónico, ácido trifluorometansulfónico
Ácidos de Lewis	Cloruro de zinc, cloruro de aluminio, cloruro de estaño, tricloruro de boro, trifluoruro de boro, trimetilsilil-trifluorometansulfonato
Solventes	Nitrilos tales como acetonitrilo; éteres tales como éter dietílico, éter diisopropílico, tetrahidrofurano, dioxano, monoglime, diglime; hidrocarburos halogenados tales como diclorometano, dicloroetano, cloroformo, tetracloruro de carbono, tetracloroetano; hidrocarburos aromáticos tales como benceno, clorobenceno, nitrobenzono, tolueno; amidas tales como N,N-dimetilformamida, N,N-dimetilacetamida; imidazolidinonas tales como 1,3-dimetil-2-imidazolidinona; compuestos de azufre tales como dimetilsulfóxido.
Agentes de deshidratación /condensación	Diciclohexilcarbodiimida, N-(3-dimetilaminopropil)-N'-etilcarbodiimida , N,N-carbonildiimidazol, cloruro de 2-cloro-1,3-dimetilimidazolio, yoduro de 2-cloro-1-15 piridinio.
Bases	Aminas orgánicas tales como trietilamina, piridina, 4-dimetilaminopiridina, N,N-dimetilanilina, 1,8-diazabicyclo[5,4,0]-7-undeceno; sales de carbonato metálico tales como carbonato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de magnesio, carbonato de calcio; hidrógeno-carbonatos de metal tales como hidrógeno-carbonato de sodio, hidrógeno-carbonato de potasio; sales de ácido carboxílico tales como acetato de sodio, acetato de potasio, acetato de calcio, acetato de magnesio; alcóxidos de metales tales como metóxido de sodio, etóxido de sodio, t-butóxido de sodio, metóxido de potasio, t-butóxido de potasio; hidróxidos de metales tales como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio; hidruros de metales tales como hidruro de litio, hidruro de sodio, hidruro de calcio.

- Las reivindicaciones 13 a 21 no son claras ya que, a pesar, de que la reivindicación se encabeza como un método, este no se define mediante una secuencia lógica de etapas, ni mediante sus condiciones técnicas esenciales. Se sugiere especificar las condiciones de reacción que se encuentren debidamente sustentados en la descripción.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de agosto de 2014 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:

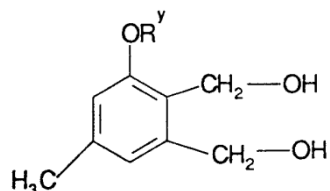
Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO9309113A1	2-((IMIDAZOL-2-YL)METHYL)-ISOINDOLE DERIVATIVES AS ALPHA-2-ADRENOCEPTOR ANTAGONISTS	13 de mayo de 1993
D2	WO2006082001A1	HETEROCYCLIC SUBSTITUTED PHENYL METHANONES AS INHIBITORS OF THE GLYCINE TRANSPORTER 1	10 de agosto de 2008
D3	US2002019531A1	INDOLES	14 de febrero de 2003

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6814 de 25 de julio de 2019

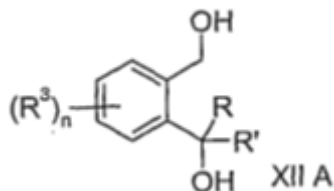
Ref. Expediente N° NC2017/0001608

El documento D1¹ divulga compuestos de la formula VIII, dónde R^y representa grupos protectores (Descripción, pág. 7, líneas 29 a 31).

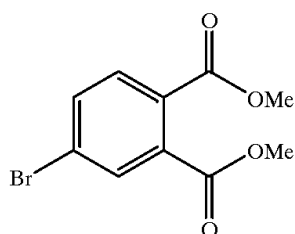


(VIII)

El documento D2² divulga compuestos de la formula XII A, los compuestos orto-dimetilados y dihidroximetilados están comercialmente disponibles y son conocidos en la literatura química, o pueden prepararse utilizando una variedad de métodos bien conocidos en la técnica (descripción, pág. 24, líneas 1, y 7 a 10)



El documento D3³ divulga la síntesis del compuesto 1,2-dihidroximetil-4-bromobenceno (Descripción, pág. 26, [0643]).



6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

6.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 22 consiste en: “*un compuesto o una de sus sales de acuerdo con la formula [3]*” (radicado N° NC2017/0001608 del 10 de mayo de 2017).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de formula [3]:	Compuesto:de formula	Compuesto:de formula

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19930513&CC=WO&NR=9309113A1&KC=A1

²https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060810&CC=WO&NR=2006082001A1&KC=A1

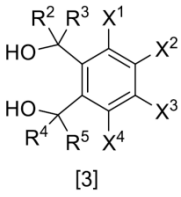
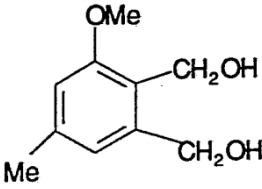
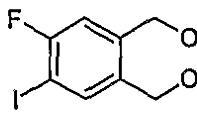
³https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002019531A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020214&DB=&locale=en_EP



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6814 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001608

 [3]	 (Descripción, pág. 18 línea 21 y 22).	 (Descripción, pág. 99 línea 3 y 4).
R ₂ , R ₃ , R ₄ , R ₅ : Hidrógeno	Hidrógeno (Descripción, pág. 18 línea 21 y 22).	Hidrógeno (Descripción, pág. 99 línea 3 y 4).
X ₁ , X ₂ , X ₃ , X ₄ : hidrógeno, nitro, halógeno, metilo, trifluorometilo, metoxi, difluorometoxi, trifluorometoxi, metilsulfonilo, fenilo.	Metoxi, metilo (Descripción, pág. 18 línea 21 y 22).	Flúor, Yodo (Descripción, pág. 18 línea 21 y 22).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 22 habían sido divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D1 y D2, de manera independiente, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicación dependiente 23 tampoco cumple con el requisito de novedad.

La reivindicación 24 consiste en: “*un compuesto o una de sus sales de acuerdo con la reivindicación 22 seleccionado de*” (radicado N° NC2017/0001608 del 10 de mayo de 2017).

Características esenciales	D3
Compuesto Seleccionado de:	Compuesto:
4-bromo-1,2-bencendimetanol	1,2-dihidroximetil-4-bromobenceno (Descripción, pág. 26, [0643]).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de uno de los compuestos reclamados en la reivindicación 24 habían sido divulgadas previamente en el documento D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

7. Conclusión con respecto a novedad

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO9309113A1	22 a 23	Novedad
D2	WO2006082001A1	22 a 23	Novedad
D3	US2002019531A1	24	Novedad

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.

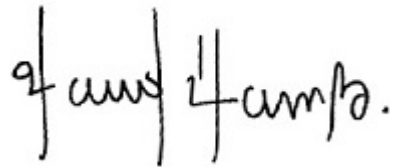
Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6814** de **25 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° NC2017/0001608

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° 6814 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0001608

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0001608		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/JP2015/066841		11 de junio de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
13 Agosto 2014				x					
Solicitante									
SDS BIOTECH K.K.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	12	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	22 a 24
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por Estructura
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 417/14, A01N 43/78, A01N 47/38, A01N 47/42, A01P 3/00, C07C 33/26, C07C 33/46, C07C 43/205, C07C 43/23, C07C 309/65, C07C 309/66, C07C 309/71, C07C 317/22
	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⁾
ISR Patbase Espacenet	WO2013037768A1	21/03/2013	-	-	
	EP2755971A1	23/07/2014	-	-	
ISR Patbase Orbit Espacenet	WO9309113A1	13/05/1993	22 a 23-	Pág. 7 y 18	X
	WO2006082001A1	10/08/2008	22 a 23-	Pág. 24 y 99-	X
	US2002019531A1	14/02/2002	24	Pág. 26	X
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“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.		
“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					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6814** de **25 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° NC2017/0001608

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.	“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: (11/07/2019)	
Examinador: Cristina Mejía Hernández	