

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9437 de 3 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

Señor(a)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/050193

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de enero de 2017.

PRIORIDADES: 08/01/2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16150684.5

08/07/2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16178689.2

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. 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 15 del radicado NC2018/0007065 del 06 de julio de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos para controlar o prevenir la infestación de plantas, cultivos alimentarios recolectados, semillas o materiales inertes por parte de microorganismos fitopatógenos, preferentemente hongos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona derivados de oxadiazol.

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

El uso de las reivindicaciones 14 y 15 no son patentables, de acuerdo con el artículo 14, porque la reivindicación 14 tiene como preámbulo un método caracterizado por la aplicación de una cantidad eficaz, la cual es un uso del compuesto. Y la reivindicación 15 menciona el uso de un compuesto de fórmula I el cual no es una característica de un compuesto.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 13 no es concisa ni está sustentada en la descripción debido a la expresión: “principio activo adicional”. Se sugiere retirarla.

4. Determinación del Estado de la Técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9437 de 3 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de enero de 2016 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	US4871753A	3-PHENYL-5-TRIFLUOROMETHYL-1,2,4-OXADIAZOLE COMPOUNDS WHICH ARE USEFUL PESTICIDES	03 de octubre de 1989
D2	WO2011101402	ISOXAZOLINE DERIVATIVES AS INSECTICIDES	25 de agosto de 2011

D1¹ divulga una composición que contiene como componente activo un compuesto de fórmula I. Los ingredientes activos tienen propiedades microbicidas y son adecuados especialmente para controlar microorganismos fitopatógenicos (resumen pág. 1, [57]).

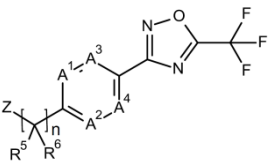
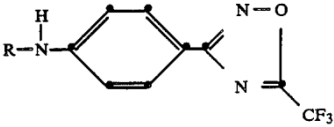
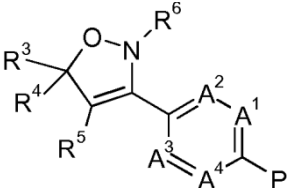
D2² divulga derivados de 2,5-dihidro-isoxazolina, procesos y productos intermedios para la preparación de estos derivados, composiciones insecticidas, acaricidas, nematocidas y molusquicidas que comprenden estos derivados y métodos de uso de estos derivados para controlar plagas de insectos, de ácaros, de nematodos y de moluscos (descripción, pág. 1, líneas 2 a 4).

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

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Un compuesto de la fórmula 1*” (radicado NC2018/0007065 del 06 de julio de 2018).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Compuesto de la fórmula I	Compuesto (Ejemplo, tabla 3, pág. 16, línea 5).	Compuesto (Descripción, pág. 2, línea 2)
 (I)	 (Ejemplo, tabla 3, pág. 16, línea 5).	 (Descripción, pág. 1, línea 11).
A ¹ : N o CR ¹ , donde R ¹ representa hidrógeno, halógeno, metilo, etilo,	Hidrógeno	A ¹ : C-H, CR ⁷ o N

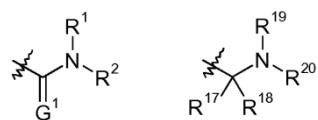
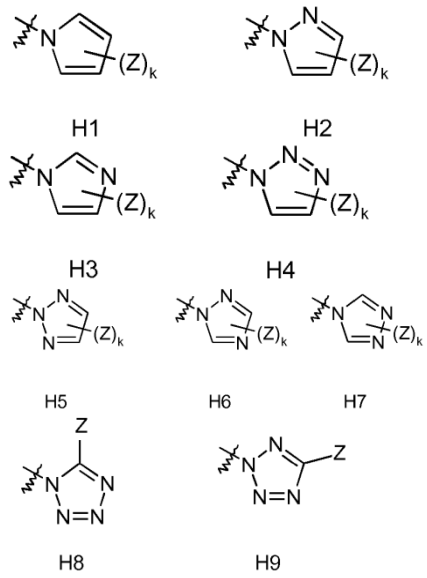
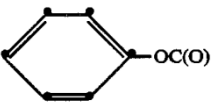
¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19891003&CC=US&NR=4871753A&KC=A

²https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110825&CC=WO&NR=2011101402A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9437 de 3 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi	(Ejemplo, tabla 3, pág. 16, línea 5).	(Descripción, pág. 1, línea 15).
A ² : N o CR ² , donde R ² representa hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi	Hidrógeno (Ejemplo, tabla 3, pág. 16, línea 5).	A ⁴ : C-H, CR ⁷ o N (Descripción, pág. 1, línea 15).
A ³ : N o CR ³ , donde R ³ representa hidrógeno o halógeno;	Hidrógeno (Ejemplo, tabla 3, pág. 16, línea 5).	A ² : C-H, CR ⁷ o N (Descripción, pág. 1, línea 15).
A ⁴ N o CR ⁴ , donde R ⁴ representa hidrógeno o halógeno; y donde no más de dos de A ¹ a A ⁴ son N	Hidrógeno (Ejemplo, tabla 3, pág. 16, línea 5).	A ³ : C-H, CR ⁷ o N (Descripción, pág. 1, línea 15).
R ⁵ y R ⁶ : hidrógeno, alquilo C ₁₋₄ halógeno, ciano, trifluorometilo difluorometilo, o junto con el átomo de carbono que comparten forman un ciclopropilo	-	P es P1 o P2 heterocíclico o heterocíclico sustituido.  P1 P2 (Descripción, pág. 1, línea 13 y 14). O un heterociclo seleccionado de H1 a H9  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 (Descripción, pág. 7, línea 3 y 4) Ejemplo 1, 2, 3 y 4 Tabla 2, pág. 27).
Z Se selecciona entre Z ¹ , Z ² , Z ³ Z ⁴ , Z ⁵ o Z ⁶ :	NHR: donde R representa CH ₃ (CH ₃ O)N-C(O) (CH ₃) ₂ N-C(O) CH ₃ OC(O) C ₂ H ₅ OC(O) (CH ₃) ₂ CHOC(O)  CH ₃ -C(O) CH ₂ =CH-CH ₂ OC(O) ClCH ₂ -CH ₂ OC(O) CH ₃ NH-C(S) (CH ₃) ₂ N-C(S) CH ₃ (CH ₃ O)N-C(S) C ₂ H ₅ OC(S) C ₂ H ₅ -C(O) ClCH ₂ -C(O) C ₃ H ₇ NH-C(O) ClCH ₂ -CH ₂ NH-C(O) C ₂ H ₅ S-C(O) (CH ₃) ₂ CHNH-C(O) C ₄ H ₉ NH-C(O) (CH ₃) ₃ CNH-C(O)	

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga derivados de 3-fenil-5-trifluorometil-1,2,4-oxadiazol y pesticidas que contienen como ingrediente activo al menos un compuesto de la formula

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9437 de 3 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

I, para controlar o prevenir especialmente los ataques a las plantas por microorganismos fitopatógenos (Descripción, pág. 1, líneas 6 a 14), Los compuestos de la fórmula I son estables a temperatura ambiente. Se pueden usar en la agricultura o campos relacionados. Los compuestos de la fórmula I tienen una acción fungicida muy buena y se pueden aplicar fácilmente en un amplio rango de concentraciones. Además, los compuestos tienen otras propiedades pesticidas (descripción, pág. 3, líneas 19 a 29).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los compuestos divulgados de D1 consiste en que tiene un átomo de nitrógeno formando un anillo heterocíclico que a su vez se une a un grupo metil-fenilo.

No hay evidencia del efecto causado por el hecho de incluir un átomo de nitrógeno formando un anillo heterocíclico, que a su vez se une a un grupo metil-fenilo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar los compuestos conocidos en D1 con el fin de lograr compuestos fungicidas alternativos?

El incluir un grupo metileno unido a un átomo de nitrógeno que forma anillo heterocíclico, para formar compuestos con actividad biológica para proteger plantas contra enfermedades provocadas por hongos, ya está divulgado en D2, que se refiere a compuestos para controlar plagas de insectos, de ácaros, de nematodo y de moluscos, representados por la formula I, donde P es P1 o P2, (descripción, pág. 1, líneas 4 y 5, 10 a 14). Las plagas que se pueden controlar mediante el uso de los compuestos de la invención incluyen aquellas plagas asociadas con la agricultura, horticultura y la cría de animales, la silvicultura y el almacenamiento de productos de origen vegetal (descripción, pág. 51, líneas 1 a 10).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir un metileno con sustitución unido al anillo fenilo del documento D2 en el compuesto de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 13 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

6. Conclusión con respecto a nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US4871753A	1 a 13	Nivel Inventivo
D2	WO2011101402	1 a 13	Nivel inventivo

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

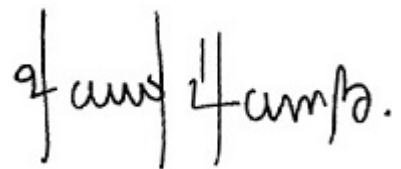
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **9437** de **3 de septiembre de 2019**

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

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° 9437 de 3 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0007065		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/050193		5 de enero de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
08/01/2016				X					
Solicitante									
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	14 a 15-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 13
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por estructura, oxadiazol and microbicide
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 413/14, C07D 413/10, C07D 471/04, C07D 473/08
	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⁾
Espacenet	US2012190695	26/07/2012	-	-	A
Espacenet	US2015080337	19/03/2015	-	-	A
Espacenet	WO2013156559	24/10/2013	-	-	A
Espacenet	CN1927860	14/03/2007	-	-	A
Espacenet	US4871753A	03/10/1989	1 a 13	Pág. 1, 3 y 16	X
Espacenet	WO2011101402	25/08/2011	1 a 13	Pág. 1, 2, 51 y 53	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 fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **9437** de **3 de septiembre de 2019**

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

“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.	“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: (DD/MM/AAAA)	
Examinador: Cristina Mejía Hernández	