

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9687 de 6 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0003367

Señor(a)
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“BENZAMIDAS SUSTITUIDAS CON ISOXAZOLINA Y ANÁLOGOS COMO INSECTICIDAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2016/072587

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 22 de septiembre de 2016.

PRIORIDAD: 23/09/2015, EP, 15186538.3

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 6 de agosto de 2018, bajo el número NC2018/0003367, por ajustarse a los requisitos legales.

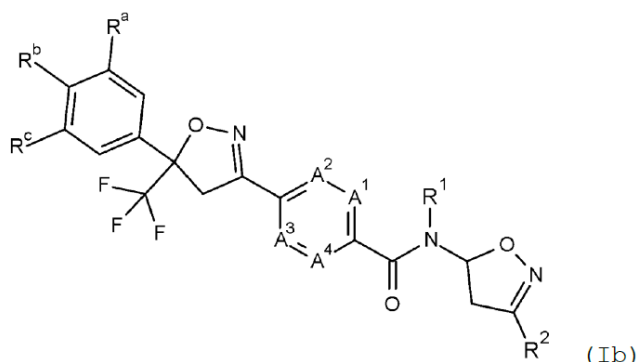
2. Objeto de la invención

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 6 del radicado N° NC2018/0003367 del 6 de agosto de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar derivados de isoxazolininas insecticidas con actividad mejorada.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de formula (Ib)



Oficio N° 9687 de 6 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0003367

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión porque el alcance de la materia reclamada es muy amplio. Se llama la atención del solicitante frente a las expresiones “heteroarilo de 5-6 miembros”, “heteroaril de 5-6 miembros” y “o una sal o N-óxido del mismo” las cuales son imprecisas y no permiten definir específicamente el compuesto de interés. Sírvasse suprimirlas o reemplazarlas.

Asimismo, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de sustento en la descripción. La materia reclamada corresponde a una generalización sin sustento en la descripción, téngase en cuenta que solo algunos compuestos con patrones de sustitución particulares demostraron actividad y la generalidad reclamada se aleja bastante de esa especificidad. Se llama la atención frente a los significados del sustituyente R2, los cuales cubren múltiples posibilidades de sustitución que incluyen estructuras complejas y muy alejadas de las modalidades preferidas. Se le sugiere al solicitante que limite el alcance de las reivindicaciones teniendo en cuenta la materia que se encuentra enteramente sustentada en la descripción.

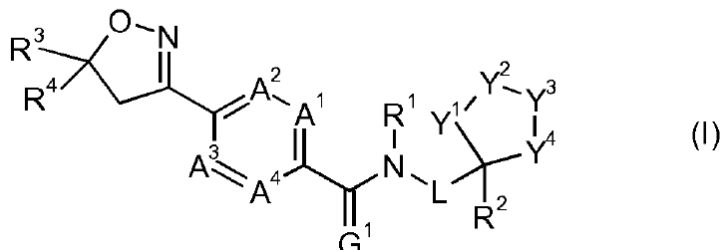
4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de septiembre de 2015 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	WO2011067272	Insecticidal compounds based on isoxazoline derivatives	9 de junio de 2011
D2	US2007066617	Isoxazoline-substituted benzamide compound and pesticide	22 de marzo de 2007

El documento D1¹ divulga compuestos insecticidas de fórmula I, (reivindicaciones).



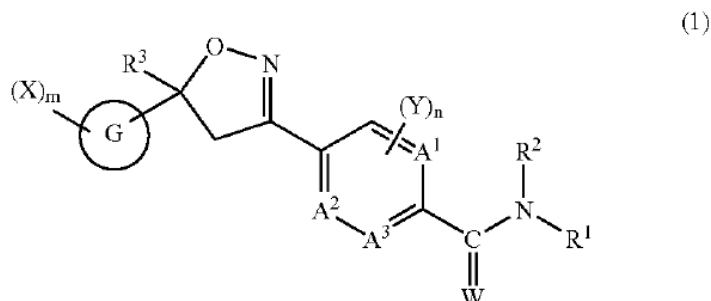
El documento D2² divulga compuestos insecticidas de fórmula I, (reivindicaciones).

¹ <https://patents.google.com/patent/WO2011067272A1/en?q=WO2011067272>

² <https://patents.google.com/patent/US20070066617A1/en?q=US2007066617>

Oficio N° 9687 de 6 de septiembre de 2019

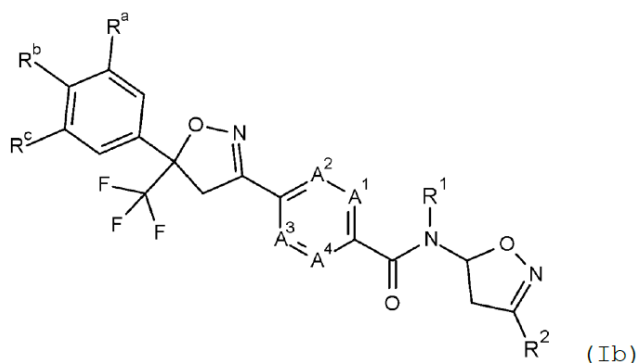
Ref. Expediente N° NC2018/0003367



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

5.1. Nivel Inventivo (Art 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en un: “Un compuesto de fórmula (Ib)



donde

A1 es C-R5 y A2, A3 y A4 son C-H;

R1 es hidrógeno, formilo, fenil-(alquilo C1-C4), fenil-(alquilo C1-C4) donde el resto fenilo está sustituido con de uno a tres R7;

R2 es hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-C8 o haloalquilo C1-C8 sustituido con de uno a tres R6a, cicloalquilo C3-C8 o cicloalquilo C3-C8 sustituido con de uno a tres R6b, -NH(R8), -N(R8)(R9), -OR10, -SR10, -S(O)R10, -S(O)2R10, COR10, COOR10;

Ra, Rb y Rc son independientemente hidrógeno, halógeno, haloalquilo C1-C8, alquiltio C1-C4;

R5 es independientemente halógeno, alquilo C1-C8;

cada R6a es independientemente hidroxilo, oxo, hidroxilimino, alquiloilimino C1-C8, alcoxi C1-C8, acetiloxi, formiloxi o tri(alquil C1-C4)sililo;

cada R6b es halógeno, haloalquilo C1-C8, alquiltio C1-C4;

R7 es independientemente halógeno, alcoxi C1-C8 o haloalcoxi C1-C8;

R8 y R9 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-C8 o alquilo C1-C8 sustituido con de uno a tres R6a;

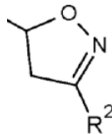
R10 es hidrógeno, alquilo C1-C8 o alquilo C1-C8 sustituido con de uno a tres R6a, haloalquilo C1-C8 o haloalquilo C1-C8 sustituido con de uno a tres R6a, cicloalquilo C3-C8 o cicloalquilo C3-C8 sustituido con de uno a tres R6b, cicloalquilo C3-C8 donde un átomo de carbono se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, o (cicloalquil C3-C8)-(alquilo C1-C8), (cicloalquil C3-C8)-(alquilo C1-C8) donde un átomo de carbono en el grupo cicloalquilo se reemplaza por O, S, S(O) o SO2, o (cicloalquil C3-C8)-(haloalquilo C1-C8), alqueno C2-C8 o alqueno C2-C8 sustituido con de uno a tres R6a, haloalqueno C2-C8 o haloalqueno C2-C8 sustituido con de uno a tres R6a, alqueno C2-C8, haloalqueno C2-C8, fenilo, fenilo sustituido con de uno a tres R7, fenil-(alquilo C1-C4), fenil-(alquilo



Oficio N° 9687 de 6 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0003367

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los compuestos



divulgados en D1 consiste en el radical .

No se observa un efecto técnico asociado a dicha diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en D1 para obtener compuestos alternativos?

Sin embargo, derivados de isoxazolinas con actividad insecticida sustituidos con un radical 4,5-dihidroisoxazol, ya se habían dado a conocer en D2, el cual divulga específicamente isoxazolinas insecticidas de fórmula (I), donde R1 es un radical alquil-4,5-dihidroisoxazol (ver reivindicaciones).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir un radical 4,5-dihidroisoxazol como sustituyente de la amida, como lo divulga el documento 2 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 6 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Se llama la atención del solicitante frente a que los ejemplos presentados no muestran algún efecto técnico relacionado con una actividad insecticida superior, respecto a los compuestos equivalentes del estado del arte, téngase en cuenta que en todos los estudios se compara contra un control no tratado.

6. Conclusión con respecto al nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2011067272	1-6	Nivel inventivo
D2	US2007066617	1-6	Nivel inventivo

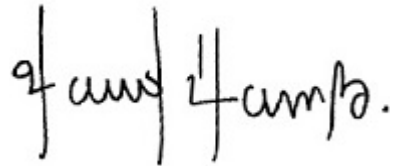
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran 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 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.

Oficio N° 9687 de 6 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0003367

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



Oficio N° 9687 de 6 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0003367

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0003367		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2016/072587		22 de septiembre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación			
23 sep 2015				X					
Solicitante									
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-6
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por estructura Insecticide
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 413/14, A01N 43/80
	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⁾
EPO	WO2011067272 US2007066617	09-06-2011 22-03-2007	1-6 1-6	Reivindicaciones Reivindicaciones	Y Y
STNext	US20090156592 US20100240619	18-01-2009 23-09-2010	1-6	Todo el documento Todo el documento	A A
Patbase	WO96/33168	24-10-1996	1-6	Resumen	A
Orbit	WO03/07449	12-09-2003	1-6	Reivindicaciones	A
⁽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.		
“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.			“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.		

Oficio N° 9687 de 6 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2018/0003367

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (06-09-2019)
Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ