

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9836 de 9 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0007025

Señor(a)
BASF SE

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS DE AZOLOBENZAZINA, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ESTOS COMPUESTOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2016/050497

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de enero de 2016.

PRIORIDAD(ES): 14/01/2015, IN (INDIA), 115/DEL/2015

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)

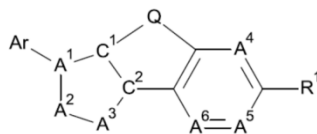
Se aceptan las modificaciones radicadas el 04 de diciembre de 2017, bajo el número NC2017/0007025, por ajustarse a los requisitos legales.

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 14 del radicado N° NC2017/0007025 del 04 de diciembre de 2017.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos compuestos heterocíclicos fusionados con actividad plaguicida.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de Fórmula I, composiciones que los contengan, un método para controlar plagas, y un método para tratar o proteger un animal contra la infestación por plagas de invertebrados.



Fórmula I

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

La reivindicación 12 a pesar de que en su preámbulo mencionen un “método” se refiere al uso de los compuestos reclamados, toda vez que la etapa de “tratar...” corresponde a la forma de usar el compuesto, dado que las características de esta reivindicación no corresponden a características técnicas esenciales de un proceso de obtención de un producto o de una composición. Por lo tanto, el proceso de la reivindicación 12 no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

4. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal d)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9836 de 9 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0007025

El objeto de la reivindicación 14 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se refiere a métodos de tratamiento en animales.

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0007025 del 04 de diciembre de 2017 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “COMPUESTOS DE AZOLOBENZAZINA, COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ESTOS COMPUESTOS”.

5.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- Las reivindicaciones 1 a 8 no son concisas porque las definiciones de los radicales Ar, Q, R¹ a R¹²⁴, R^a a R^z son muy amplias y dan lugar a un número indeterminado de compuestos que no encuentran debido sustento en la descripción, lo que impide entender el alcance de la invención.

Por citar un caso, dependiendo de las posibilidades, Q puede ser un radical que permita obtener un heterociclo fusionado intermedio de 5 miembros, sin embargo, en los ejemplos aportados por el solicitante (por ejemplo: Pág. 232-234), se evidencia que dicho anillo corresponde a un heterociclo de 6 miembros.

Así mismo, la estructura general de fórmula (I) reivindicada es muy amplia, porque los tres anillos fusionados, de los cuales se presenta actividad, corresponden a compuestos de tipo imidazol fusionados con benzazina (quinolina-isoquinolina).

Se solicita restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados que cuentan con la actividad plaguicida, es decir, que se encuentren debidamente sustentados en la memoria descriptiva.

En este sentido, es importante señalar que, si bien es cierto que una invención no está limitada por los ejemplos allí ilustrados, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además involucra una extrapolación a un elevado número de compuestos, de la evidencia técnica exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

- La reivindicación 11 no es clara porque al ser una reivindicación tipo composición debe definirse por el número de componentes y proporciones en que se encuentra cada uno de ellos.
- Las reivindicaciones 1, 9, 11 y 13 no son concisas cuando emplean los términos “N-óxidos”, “estereoisómeros”, “tautómeros”, “portadores líquidos”, “sólidos inertes”, “un estereoisómero” y “una sal aceptable en agricultura y en veterinaria” en la definición de los componentes de la composición, porque definen los componentes por su familia química, función o actividad, pero no por un compuesto o componente como tal, lo que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9836 de 9 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0007025

hace que se obtengan un número indefinido de posibles composiciones que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los compuestos que componen la composición de acuerdo con la materia que se encuentre soportada en la descripción.

- Las reivindicaciones 1, 10, 11 y 13 no son claras porque emplean los términos *"uno o más"*, *"parcial"* y *"totalmente"*. Estos términos son imprecisos y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o un rango concreto.

5.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literales (a) – (f))

- A lo largo de la memoria descriptiva se presentan inconsistencias porque se hace referencia a las reivindicaciones (Por ejemplo, en las páginas 14 y 69). Se solicita revisar la totalidad de la descripción y hacer las correcciones pertinentes.

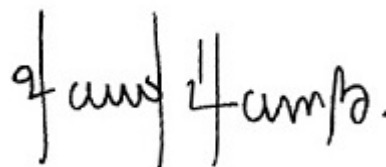
6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de enero de 2015 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.

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° 9836 de 9 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0007025

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0007025		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2016/050497		13 de enero de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
14/01/2015				X					
Solicitante									
BASF SE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	12, 14	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-11, 13
Palabras clave utilizadas	Benzazine, pesticida, azol, imidazol, Composition, fused, heterocyclic.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 471/14, A01N 43/90, C07D 491/14, C07D 495/14, C07D 498/14, A61P 33/00
	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⁾
Patbase	WO2014083038A1	05/06/2014	-	-	A
	EP2070923A1	17/06/2009	-	-	A
	US2012202687A1	09/08/2012	-	-	A
	EP2738171A1	04/06/2014	-	-	A
Orbit	JP09291091	11/11/1997	-	-	A
	EP1364951	02/05/2012	-	-	A
	JP2013509431	14/03/2013	-	-	A
	JP20007537212	20/12/2007	-	-	A
	JP2006520400	07/09/2006	-	-	A
	WO0027822	18/05/2000	-	-	A
	WO2001087846	22/11/2001	-	-	A
	WO2004080973	23/09/2004	-	-	A
	JP2013509431	14/03/2013	-	-	A
JP2007537212	20/12/2007	-	-	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		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 9836 de 9 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0007025

“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. “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.	razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “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: (27/08/2019)	
Examinador: Jessica Carolina Hernández Galeano	