

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064

Señor(a)
BASF SE

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS DE [1,2,4]TRIAZOL SUSTITUIDO”**
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2015/062534
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de junio de 2015.
PRIORIDAD 06/06/2014, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION (EPO)), 14171468.3.

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. Revocatoria Oficio No. 6814 del 25 de julio de 2019.

Esta Dirección en apoyo a lo dispuesto por el artículo 41 y 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo encuentra que el Oficio No. 6814 del 25 de julio de 2019 no se corresponde en su contenido material con el expediente de la referencia, en consecuencia, resulta procedente dejar sin valor y efecto alguno el citado oficio; siendo esta Oficina competente para realizar tal revocatoria al haber sido emitido por esta.

Por lo tanto, se tiene que, para todos los efectos del trámite radicado No. NC2017/0000064, el Oficio contentivo del examen de patentabilidad de que trata el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 es el aquí notificado.

2. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 05 de junio de 2017, bajo el número NC2017/0000064, 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 11 del radicado N° NC2017/0000064 del 05 de junio de 2017

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos que tengan mejor actividad y/o un espectro de actividad más amplio contra hongos dañinos fitopatogénicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de [1,2,4]triazol sustituido de Fórmula I.

4. No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal (b))

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064

El objeto de la reivindicación 10 no se considera una invención, de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 486, toda vez que, la semilla a reivindicar es un material biológico existente en la naturaleza.

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

El uso de la reivindicación 9 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, porque, aunque tiene como preámbulo un método se está caracterizando únicamente por la aplicación de una cantidad eficaz, lo cual corresponde a un uso del compuesto.

6. De la solicitud de patente

6.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 1 no es concisa porque la expresión: “ R^4 y R^5 forman juntos un carbociclo o heterociclo”, no menciona el tipo de heteroátomo que compone el heterociclo ni el número de átomos que componen el carbociclo o heterociclo; se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados en el capítulo descriptivo.

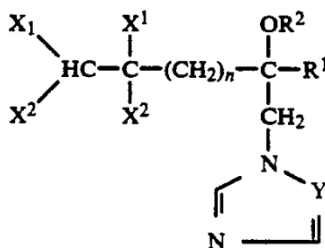
7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de junio 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 anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5262434 (A)	HALOGENALKYL-AZOLYL DERIVATIVES	16 de Noviembre de 1993
D2	CA1171866	PHENYL TRIAZOLE ETHANOLS AND THEIR USE AS FUNGICIDES	31 de Julio de 1984

D1¹ divulga un compuesto halogenoalquil-azolil derivado y sus sales de adición de ácido y complejos de sales metálicas, que son efectivos como microbicidas en la protección de plantas y en la conservación de materiales (Resumen pág. 1, líneas 58-59, 67-69).



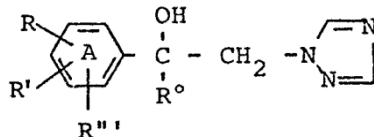
¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130221&CC=WO&NR=2013024077A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064

D2² divulga un compuesto fungicida α-aril-1H-1,2,4-triazol-1-etanol, más particularmente α-alkil-αfenil-1H-1,2,4-triazol-1-etanol, su uso como fungicida y composiciones agrícolas para facilitar dicho uso. (Descripción pág. 1).



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

8.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Compuestos de la formula I*” (Radicado N° NC2017/0000064 del 05 de junio de 2017)

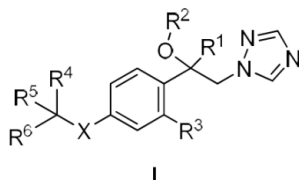
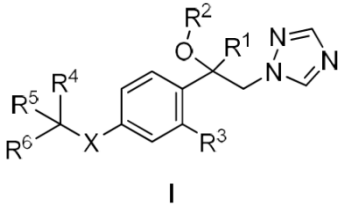
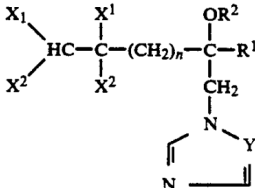
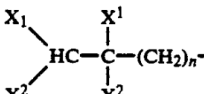
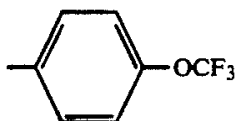


Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1
Compuesto [1,2,4]Triazol	Compuesto halogenoalkil-azolil
	 (Descripción, pág. 1, líneas 40)
R ¹ : C ₁ -C ₆ -alquilo, C ₂ -C ₆ -alquenilo, C ₂ -C ₆ -alquinilo o C ₃ -C ₆ -cicloalquilo	 (Descripción. pág. 1, línea 40)
R ² : Hidrógeno, C ₁ -C ₄ -alquilo, C ₂ -C ₄ -alquenilo, C ₂ -C ₆ -alquinilo	R ² : Hidrógeno, alquilo, alquenilo, acilo o aralquilo. (Descripción. pág. 1, línea 51)
R ³ : Halógeno, CN	R ¹ : Hidrógeno (Descripción. pág. 1, línea 50)
R ⁴ , R ⁵ , R ⁶ : Hidrógeno, halógeno, C ₁ -C ₆ -alquilo, C ₂ -C ₆ -alquenilo, C ₂ -C ₆ -alquinilo, C ₁ -C ₄ -alcoxi, C ₃ -C ₆ -cicloalquilo, C ₃ -C ₆ -cicloalquenilo, C ₃ -C ₆ -cicloalquil-C ₁ -C ₄ -alquilo, -N(R ^A) ₂ , C ₃ -C ₆ -halogencicloalquilo, arilo y Ariloxi sustituido con halógeno. R ⁴ y R ⁵ forman juntos un carbociclo o heterociclo.	 (Descripción. Tabla 1 pág. 4, líneas 54)
X: O	O

²https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19840731&CC=CA&NR=1171866A&KC=A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064

	(Descripción. Tabla 1 pág. 4, líneas 54)
--	--

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga compuestos de tipo halogenoalquil-azolil, con efectos microbicidas en la protección de plantas y en la conservación de materiales (Descripción, pág. 2, líneas 19 a 23).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y los compuestos divulgados en D1 consiste en la presencia del sustituyente halógeno o ciano, en posición 2 del anillo de fenilo.

No hay efecto asociado al emplear un sustituyente halógeno o ciano en lugar del sustituyente hidrógeno.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en D1 con el fin de obtener un compuesto [1,2,4]Triazol alternativo?

Sin embargo, la persona normalmente versada en la materia, fácilmente modificaría un sustituyente halógeno o ciano por un sustituyente hidrógeno en el compuesto de D1, entre dos alternativas equivalentes dentro de la búsqueda rutinaria de compuestos alternativos antifúngicos, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo

La reivindicación 11 consiste en: “*Compuestos de la Fórmula II*” (Radicado N° NC2017/0000064 del 05 de junio de 2017)

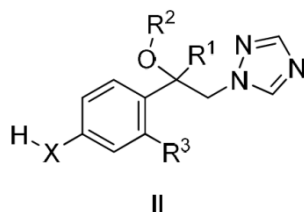
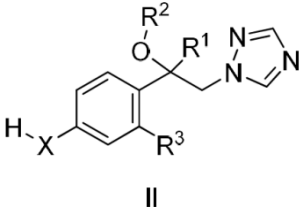
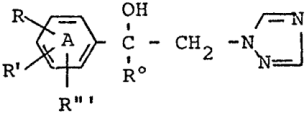


Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Compuesto [1,2,4]Triazol	Compuesto [1,2,4]Triazol (Resumen Pág. 1)
 II	 (Resumen Pág. 1)
R ¹ : C ₁ -C ₆ -alquilo, C ₂ -C ₆ -alquenilo, C ₂ -C ₆ -alquinilo o C ₃ -C ₆ -cicloalquilo	R ^o : C ₃ -C ₆ -cicloalquilo, C ₃ -C ₆ -cicloalquilo-metil (Reivindicación 1, pág. 32)
R ² : Hidrógeno, C ₁ -C ₄ -alquilo, C ₂ -C ₄ -alquenilo, C ₂ -C ₆ -alquinilo	Hidrógeno (Reivindicación 1, pág. 32)
R ³ : Hidrógeno, Halógeno, CN	R ^{'''} : Hidrógeno, halógeno, C ₁ -C ₄ -alquilo (Reivindicación 1, pág. 32)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064

X-H: O-H	R': C ₁ -C ₂ -alcoxi, halógeno, C ₁ -C ₄ -alquilo (Reivindicación 1, pág. 32)
H	R: Hidrógeno (Reivindicación 1, pág. 32)

El documento D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 11 porque divulga un compuesto [1,2,4] triazol con efecto fungicida (Resumen Pág. 1).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 11 y los compuestos divulgados en D2 consiste en la presencia del sustituyente hidroxilo en posición 4 del anillo de fenilo.

No hay efecto asociado al emplear un sustituyente hidroxilo en lugar del sustituyente alcoxi.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto conocido en D2 con el fin de obtener un compuesto fungicida alternativo?

Sin embargo, la persona normalmente versada en la materia, fácilmente modificaría un sustituyente alcoxi por un sustituyente hidroxilo en el compuesto de D2, entre dos alternativas equivalentes dentro de la búsqueda rutinaria de compuestos alternativos antifúngicos, para así llegar al objeto de la reivindicación 11. Por lo cual se considera obvia.

9. Conclusión con respecto nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US5262434 (A)	1 a 8	Nivel Inventivo
D2	CA1171866	11	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.

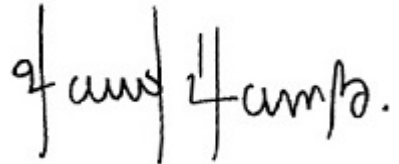
Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de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

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0000064		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2015/062534		5 de junio de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
06/06/2014				X					
Solicitante									
BASF SE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	9	Art. 15	10	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 8 y 11
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por Estructura and [1,2,4]triazol and fungicide
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 249/08, A01N 43/653
	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	WO2013/024080	21/02/2013	-	-	A
	WO2013024083	21/02/2013	-	-	A
	US5162358	10/11/1992	-	-	A
Google patents	US5262434	16/11/1993	1-8	Pág. 2, 3, 4	X
Orbit	CA1171866	03/07/1984	11	Pág. 1,3	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.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“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.			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada		
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10736 de 26 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0000064

siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.	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” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	
Fecha del reporte de búsqueda: (26/06/2019)	
Examinador: Cristina Mejía Hernández	