

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 637 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

Señor
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. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 29 de noviembre de 2019, bajo el número NC2018/0007065, 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 13 del radicado NC2018/0007065 del 29 de noviembre de 2019.

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 microbicidas y composiciones agroquímicas que lo contienen.

3. De la solicitud de patente

3.1. 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.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0007065 el 6 de julio de 2018, tituló la invención como: “DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 637 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

lo cual se sugiere el título siguiente: “DERIVADOS DE OXADIAZOL DE TIPO 4-[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL]FENIL HETEROARILO O HETERODIARILO QUE ACTÚAN COMO MICROBICIDAS”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Las reivindicaciones 1 y 7 no son concisas porque los términos Z², Z⁴ y Z⁶ está abarcando diferentes sustituyentes, que no se logran evidenciar en el capítulo descriptivo. Se sugiere hacer una razonable generalización de los ejemplos evidenciados en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 12 no es clara, porque no define las proporciones de los componentes que intervienen en la composición. Se le recuerda al solicitante que las composiciones se definen por sus componentes específicos que son las características esenciales de la invención y por las proporciones en que éstos intervienen en la misma. Se sugiere definir las proporciones de dichos componentes.

4. Determinación del Estado de la Técnica

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 en trámite ante la SIC			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D3	NC2018/0005793	DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS	01 de junio de 2018

D3¹ divulga derivados de oxadiazol microbicidas, p. ej., como principios activos, que tienen actividad microbica, en particular actividad fungicida. La invención se refiere además a composiciones agroquímicas que comprenden al menos uno de los derivados de oxadiazol, a procesos de preparación de estos compuestos y a los usos de los derivados de oxadiazol o las composiciones en agricultura u horticultura para controlar o prevenir la infestación de plantas, cultivos alimentarios recolectados, semillas o materiales inertes por parte de microorganismos fitopatógenos, preferentemente hongos (pág. 1, líneas 2-12).

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

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

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

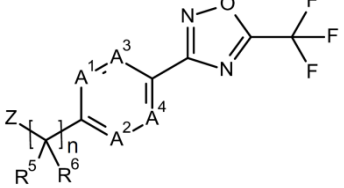
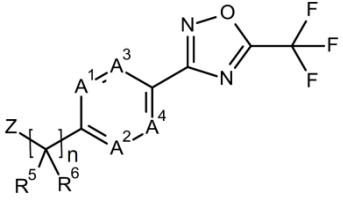
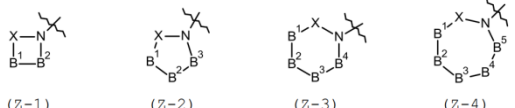
¹<http://10.20.100.160/sipi/Intra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637118583466068618>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 637 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

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

Características esenciales	D3
Compuesto de la formula I	Compuesto (Ejemplo, tabla 3, pág. 16, línea 5).
 (I)	 (I)
A1: N o CR ¹ , donde R ¹ representa hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi	A1: N o CR ¹ , donde R ¹ representa hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi
A2: N o CR ² , donde R ² representa hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi	A2: N o CR ² , donde R ² representa hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorometoxi
A3: N o CR ³ , donde R ³ representa hidrógeno o halógeno;	A3: N o CR ³ , donde R ³ representa hidrógeno o halógeno
A4 N o CR ⁴ , donde R ⁴ representa hidrógeno o halógeno; y donde no más de dos de A1 a A4 son N	A4 N o CR ⁴ , donde R ⁴ representa hidrógeno o halógeno; y donde no más de dos de A1 a A4 son N
R5 y R6: hidrógeno, alquilo C ₁₋₄ halógeno, ciano, trifluorometilo difluorometilo, o junto con el átomo de carbono que comparten forman un ciclopropilo	R5 y R6: hidrógeno, halógeno, ciano, difluorometilo, trifluorometilo o alquilo C ₁₋₄ o junto con el átomo de carbono al que se encuentran unidos representan ciclopropilo.
Z Se selecciona entre Z ² , Z ⁴ , o Z ⁶ : Z ² Z ⁴ , o Z ⁶ representa un heteroarilo unido a C(R ⁵)(R ⁶) mediante un enlace C-C, donde el resto heteroarilo es un anillo aromático de 5 o 6 miembros que contiene 1 átomo de nitrógeno en el sistema anular.	Z Se selecciona entre Z ¹ , Z ² , Z ³ y Z ⁴ :  (Z-1) (Z-2) (Z-3) (Z-4)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6. Conclusión con respecto a novedad

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	NC2018/0005793	1 a 13	Novedad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

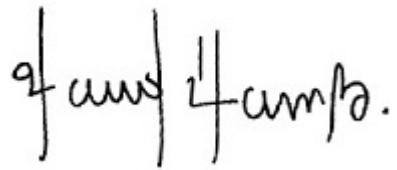
Oficio N° 637 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

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° 637 de 22 de enero de 2020

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	-	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⁾
Orbit	US2012190695	26/07/2012	-	-	A
	US2015080337	19/03/2015	-	-	A
	WO2013156559	24/10/2013	-	-	A
ISR	CN1927860	14/03/2007	-	-	A
Patbase	US4871753A	03/10/1989	-	-	A
	WO2011101402	25/08/2011	-	-	A
SIPI	NC2018/0005793	01/06/2018		Pág. 1 y 2	X
	NC2018/0013594	14/12/2018	-	-	A
	NC2018/0003364	04/04/2019	-	-	A
	NC2018/0003840	11/04/2018	-	-	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					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 637 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “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.	“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. “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: (13/12/2019)	
Examinador: Cristina Mejía Hernández	