

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 936 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012106

Señor(a)
BASF SE

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/057669

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 31 de marzo de 2017.

PRIORIDAD(ES): 11/04/2016, EP (EUROPEAN PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16164698.9

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 N° NC2018/0012106 del 09 de noviembre de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer compuestos que tengan mejor actividad y o un espectro más amplio contra hongos fitopatógenos

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de formula (I) con actividad fungicida.

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

El uso de la reivindicación 14 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que el preámbulo reclama “Un uso”.

La reivindicación 15 a pesar de mencionar en su preámbulo un “método”, se refiere al uso de la composición reclamada, toda vez que la etapa de “tratar los hongos, las plantas, el suelo o las semillas que se desean proteger del ataque fúngico” corresponde a la forma de usar compuesto de formula (I), dado que las características de esta reivindicación no corresponden a características técnicas esenciales de un método de obtención de un producto o composición. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es la aplicación, ésta corresponde a un uso.

3. De la solicitud de patente



Oficio N° 936 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012106

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° NC2018/0012106 el 9 de noviembre de 2018, tituló la invención como: “OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS”. Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: “DERIVADOS DE TRIFLUOROMETIL OXADIAZOL FENIL CARBOXAMIDA PARA COMBATIR HONGOS FITOPATÓGENOS”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de A, R³, R⁴, R², R¹, L, A son diferentes géneros funcionales, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados.

La reivindicación 1 menciona un disclaimer dónde exceptúan una serie de compuestos que no habían sido mencionados en el capítulo descriptivo, por lo tanto no puede ser aceptado.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de abril de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica				Estado de la técnica en trámite ante la SIC	
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación	Fecha de presentación	Fecha de prioridad
D1	NC2018/0003840	“DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS DE TIPO 4-[5-(TRIFLUORO METIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL]FENIL AMIDA”	10/julio/2018	11 de abril de 2018	02 de octubre de 2015

El documento D1¹ divulga unos compuestos derivados de oxadiazol de la fórmula (I) donde los sustituyentes son tal como se definen en las reivindicaciones, son útiles como pesticidas, especialmente como fungicidas (Resumen).

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

¹<http://sipi.sic.gov.co/>

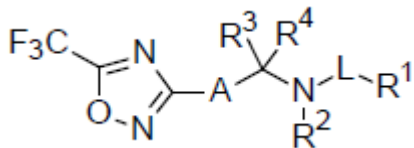
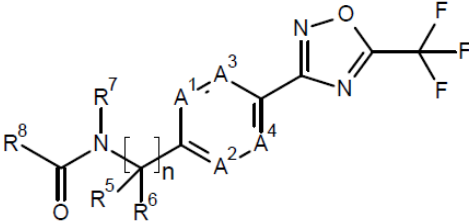
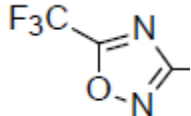
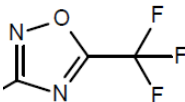
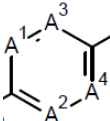
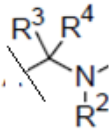
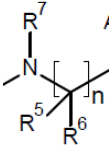
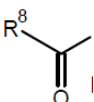
Oficio N° 936 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012106

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Compuestos de la Fórmula I, o los N-óxidos, o las sales de estos aceptables en la agricultura (...)” (Radicado N° NC2018/0012106 del 09 de noviembre de 2018).

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

Características esenciales	D1
Compuesto de formula (I) en donde:	Compuesto de fórmula (I) en donde: (reivindicaciones)
	
	
A: es fenilo, entre otros anillo de fenilo sustituidos con 1, 2, 3 o 4 grupos RA idénticos o diferentes; RA: halógeno, ciano, NO2, OH, SH, NH2, diC1-C6- alquilamino, C1-C6- alquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-alquiltio, C1-C6- alquilsulfinilo, entre otros	 A1: N o CR1; R1: H, halógeno, metilo, entre otros A2: N o CR2; R2: H, halógeno, metilo, entre otros A3: N o CR3; R3: H, halógeno, metilo, entre otros A4: N o CR4; R4: H, halógeno, metilo, entre otros
	 , n:1
R2:H, C1-C6-alquilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6- alquinilo, C1-C6-alcoxi, C3-C8-cicloalquilo, C3- C8-cicloalquenilo, entre otros	R7: hidroxil, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, hidroxialquilo C1-4, entre otros
R3 y R4: hidrógeno, halógeno, ciano, C1-C4- alquilo, C1-C4-alquenilo, C1-C4-alquinilo y C1-C4-haloalquilo	R5 y R6: hidrógeno, alquilo C1-4, halógeno, ciano, trifluorometilo y difluorometilo
	
L: -(C=O)-	C=O
R1: C3-C8-cicloalquilo, C3-C8-cicloalquenilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-alquinilo, fenil-C1- C4-alquilo, entre otros	R8 : alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cianoalquilo C1-6, haloalquilo C1-6, entre otros

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de fórmula I de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Oficio N° 936 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012106

Adicionalmente, el documento D1 menciona una composición que comprende el compuesto de formula I (reivindicación 12).

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

6. Conclusión con respecto a novedad

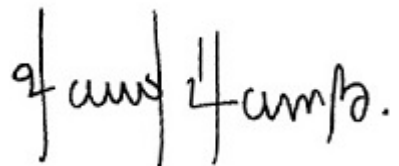
Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	NC2018/0003840	1 a 13	Novedad

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



Oficio N° 936 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012106

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0012106		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/057669		31 de marzo de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
11/04/2016				X					
Solicitante									
BASF SE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	14 y 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	Por estructura, fungicida, oxodiazol, fenilo
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 271/06, A01P 3/00, A01N 43/836
	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⁾
ISA	WO2013064079	10/05/2013	-	-	X
	CN1927860	14/03/2007	-	-	X
	WO9730047	21/08/1997	-	-	Y
SIPI	NC2018/0005793	01/06/2018	-	-	X
	NC2018/0007065	06/07/2018	-	-	X
	NC2018/0013594	14/12/2018	-	-	X,P
	NC2018/0003364	04/04/2019	-	-	X, P
	NC2018/0003840	11/04/2018	1 a 13	reivindicaciones	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.					

Oficio N° 936 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0012106

“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.	“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: (15/12/2019)	
Examinador: JUAN CARLOS CORTES GARCIA	