

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 937 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013289

Señor(a)
BASF SE

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

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/063207

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 31 de mayo de 2017.

PRIORIDAD(ES): 09/06/2016, EP (EUROPEAN PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16173718.4

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 12 del radicado N° NC2018/0013289 del 12 diciembre 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 11 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que el preámbulo reclama “Un uso”.

La reivindicación 12 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. No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal (b))



Oficio N° 937 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013289

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.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de A, R¹, R², 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 7 no es clara porque al ser una reivindicación tipo composición debe definirse por sus componentes y la proporción de cada uno de ellos.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 09 de junio 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			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2015185485	"Use of substituted oxadiazoles for combating phytopathogenic fungi"	10 de diciembre de 2015

El documento D1¹ divulga nuevos oxadiazoles de fórmula I o un N-óxido y/o sus sales agrícolas útiles para controlar hongos fitopatógenos, o a un método para combatir hongos nocivos fitopatógenos, cuyo proceso comprende tratar los hongos o los materiales , plantas, el suelo o las semillas a proteger contra el ataque de hongos, con una cantidad efectiva de al menos un compuesto de fórmula I o un N-óxido o una sal agrícolamente aceptable del mismo; y a composiciones agroquímicas que comprenden al menos uno de tales compuestos y a composiciones agroquímicas que además comprenden semillas. (Resumen).

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

6.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

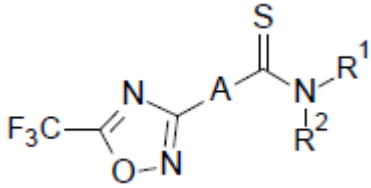
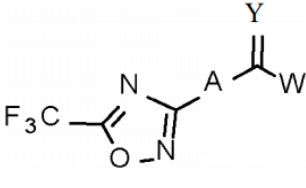
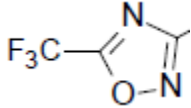
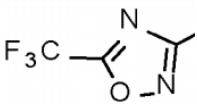
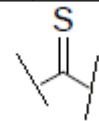
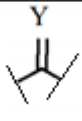
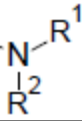
La reivindicación 1 consiste en: *"Compuestos de la Fórmula I, o los N-óxidos, o las sales de aquellos aceptables en la agricultura (...)"* (Radicado N° NC2018/0013289 del 12 diciembre de 2018).

¹URL : <https://patents.google.com/patent/WO2015185485A1/en?q=WO2015185485>

Oficio N° 937 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013289

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: fenilo o tiofenilo; y en donde los grupos cíclicos A son no sustituidos o sustituidos con 1, 2, 3 o 4 grupos RA idénticos o diferentes; RA: OH, ciclopropilo, halógeno, ciano, diC1-C6- alquilamino, C1-C6- alquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6- alquiltio, entre otros	A: fenil o anillo heterociclo de 5 miembros sustituidos o no sustituidos con 1, 2, 3 o 4 grupos RA idénticos o diferentes; RA: OH, halógeno, ciano, C1-C6- alquilo, C1-C6- alcoxi, C1-C6-alquiltio, entre otros
	 Y : S
	W: NR1R2
R1 y R2: H, C1-C6-alquilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-alquinilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquenilo, C1-C4-alcoxi, entre otros	R1 y R2: H, C1-C6-alquilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-alquinilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquenilo, C1-C4-alcoxi, 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.

Adicionalmente, el documento D1 menciona una composición agroquímica que comprende el compuesto de formula I (D1: reivindicaciones 7 a 9).

Las reivindicaciones dependientes 1 a 9 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión con respecto a novedad

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2015185485	1 a 9	Novedad

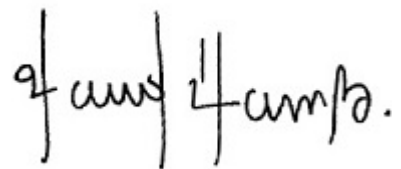
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran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

Oficio N° 937 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013289

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° 937 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013289

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0013289		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/063207		31 de mayo de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
09/06/2016				X					
Solicitante									
BASF SE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	11 y 12	Art. 15	10	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 9
Palabras clave utilizadas	Por estructura, fungicida, oxodiazol, fenilo
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 271/06, A01N 43/82
	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	WO2015185485	10/12/2015	1 a 10	reivindicaciones	X
SIPI	NC2018/0005793	01/06/2018	-	-	A
	NC2018/0007065	06/07/2018	-	-	A
	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					
“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.			“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.		

Oficio N° 937 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0013289

“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.	“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	