

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1047 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006521

Señor(a)
BASF SE

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS DE BENZAMIDA Y SUS USOS COMO HERBICIDAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2016/078609

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 24 de noviembre de 2016.

PRIORIDAD(ES): 17/12/2015, EP (EUROPEAN PATENT ORGANIZATION(EPO)), 15200842.1

11/10/2016, EP (EUROPEAN PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16193193.6

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:

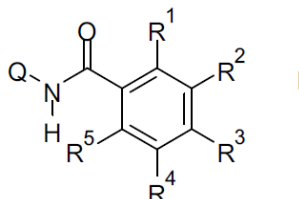
1. Objeto de la invención

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° NC2018/0006521 del 25 de junio de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proveer otros compuestos de benzamida que tengan una fuerte actividad herbicida, en particular, incluso con bajas tasas de aplicación, una toxicidad suficientemente baja para seres humanos y animales y/o una alta compatibilidad con las plantas de cultivo. Los compuestos de benzamida también deben mostrar un amplio espectro de actividad contra una gran cantidad de plantas no deseadas diferentes.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la fórmula I



un N-óxido o una sal de aquel adecuada en la agricultura.

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



Oficio N° 1047 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006521

El uso de la reivindicación 14 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14.

La reivindicación 15, a pesar de que en su preámbulo mencione un “método”, se refiere al uso del compuesto de fórmula I, toda vez que la etapa de “permitir que una cantidad eficaz como herbicida... actúe en las plantas, sus semillas y/o su hábitat” es la forma de usar el compuesto, dado que las características de esta reivindicación no corresponden a características técnicas esenciales de un proceso. Por lo tanto, el proceso de la reivindicación 15 no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de diciembre de 2015 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			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2015052153	“Substituted n-(tetrazol-5-yl)- and n-(triazol-5-yl)arylcarboxamide compounds and their use as herbicides”	16 de abril de 2015
D2	US20120058892	“N-(tetrazol-5-yl)- and n-(triazol-5-yl)arylcarboxamides and their use as herbicides”	8 de marzo de 2012

El documento D1¹ divulga un compuesto (Fórmula I) para emplear como herbicida (Resumen y pág. 1).

El documento D2² divulga un compuesto adecuado para herbicidas (Pág. 1, párrafo [0006]) y se emplea contra *Amaranthus retroflexus* y *Echinochloa crus-galli* (Pág. 172, párrafos [0146] y [0147]).

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

4.1. Nivel inventivo (Art. 18 Decisión 486)

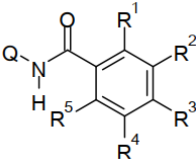
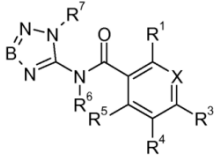
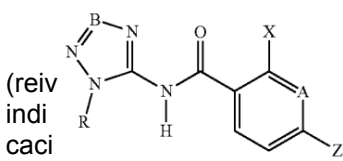
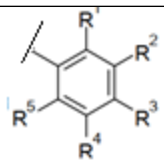
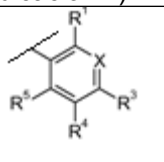
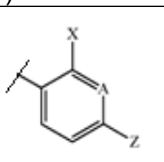
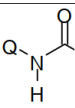
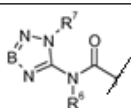
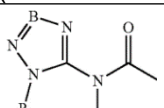
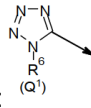
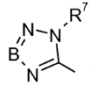
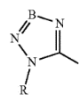
La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto de la fórmula I...” (Radicado N° NC2018/0006521 del 25 de junio de 2018).

1https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=WO2015052153
2https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=US20120058892

Oficio N° 1047 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006521

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

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto Fórmula I	Un compuesto Fórmula I	Un compuesto Fórmula I
	 (reivindicación 1)	 (reivindicación 1)
		
R ¹ = halógeno, C1-C8 haloalquilo, C1-C8 alquilo, entre otros	R ¹ = halógeno, C1-C8 haloalquilo, C1-C8 alquilo, entre otros (reivindicación 1)	C-X X = C ₁ -C ₆ -alquilo, C1-C6 haloalquilo, halógeno, nitro, entre otros (reivindicación 1)
R ² = R ^{2c} R ^{2d} NC(O)NH R ^{2c} R ^{2d} : H, C1-C6-alquilo, C3-C7-cicloalquilo, C3-C7-cicloalquil-C1-C4-alquilo, entre otros	X = CR ² R2: H, C1-C6-alquilo, C3-C10-cicloalquilo,entre otros (reivindicación 1)	A = CY Y: NR ¹ C(O)N(R ¹) ₂ R ¹ : H, C1-C6-alquilo, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquil-C1-C6-alquilo, entre otros (reivindicación 1)
R ³ = H, halógeno, ciano, C1-C6-alquilo, entre otros	R ³ = H, halógeno, ciano, C1-C6-alquilo, entre otros (reivindicación 1)	C-Z Z = Halógeno, ciano, entre otros (reivindicación 1)
R ⁴ =H, halógeno, C1-C8-alquilo, ciano-Z1, nitro, C3-C7-cicloalquilo,entre otros	R ⁴ = H, halógeno, ciano-Z1, nitro, C3-C7-cicloalquilo,entre otros (reivindicación 1)	H (reivindicación 1)
R ⁵ = halógeno, ciano-Z1, nitro, C1-C8- alquilo, C3-C7-cicloalquilo, entre otros	R ⁵ = halógeno, ciano-Z1, nitro, C1-C8- alquilo, C3-C7-cicloalquilo, entre otros (reivindicación 1)	H (reivindicación 1)
	 R ⁶ = H (reivindicación 1)	 (reivindicación 1)
 Q: N R ⁶ = C1-C6-alquilo, C3-C7-cicloalquilo, C3-C7-cicloalquil-C1-C4-alquilo, entre otros	 B:N R ⁷ = C1-C6-alquilo, C3-C7-cicloalquilo, C3-C7-cicloalquil-C1-C4-alquilo, entre otros (reivindicación 1)	 B:N R: C1-C6-alquilo, C3-C7-cicloalquilo, entre otros (reivindicación 1)

Oficio N° 1047 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006521

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un compuesto (Fórmula I) para emplear como herbicida (Resumen y reivindicaciones).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en D1 consiste en el radical R² unido al fenilo.

No se evidencia un efecto asociado al incluir un radical R² en el compuesto.

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 alternativo?

Sin embargo, incluir un radical R² en un fenilo para obtener el compuesto de fórmula (I), ya está divulgado en D2 que se refiere a un compuesto N-(tetrazol-4-il) o N-(triazol-3-il)arilcarboxamida de fórmula (I) adecuado para herbicidas (Pág. 1, párrafo [0006]; reivindicaciones) y se emplea contra *Amaranthus retroflexus* y *Echinochloa crus-galli* (Pág. 172, párrafos [0146] y [0147]).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir el radical R² enlazado a un fenilo de D2 en el compuesto de fórmula (I) de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Por otro lado, la reivindicación 13 que consiste “Una composición que comprende al menos un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, un N-óxido o una sal de aquel adecuada en la agricultura, y al menos un auxiliar...” se había dado a conocer en D1 (Pág. 195, reivindicación 29), por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

5. Conclusión con respecto nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2015052153	1 a 13	Nivel inventivo
D2	US20120058892	1 a 13	Nivel inventivo

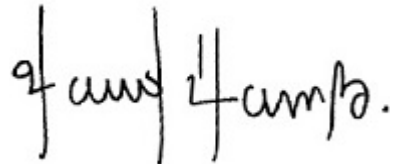
En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran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

Oficio N° 1047 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006521

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° 1047 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006521

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0006521		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2016/078609		24 de noviembre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
17/12/2015				X					
Solicitante									
BASF SE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	14 - 15	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 - 13
Palabras clave utilizadas	Herbicide, benzamide, tetrazole, triazole
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 249/14, A01N 43/653, A01N 43/713, A01N 43/82, C07D 257/06, C07D 271/04, C07D 271/07
	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⁾
USPTO	WO2015052153	16/04/2015	1-13	Resumen Pág.1 Pág. 2, línea 15 Pág. 192, reivindicación 23	Y
	US20120058892	08/03/2012	1-13	Resumen Pág. 1, párrafos [0007], [0008], [0009], [0010], [0011], [0013],[0014] Pág. 63, tabla 4	Y
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (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.					

Oficio N° 1047 de 22 de enero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006521

“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: (09/12/2019)	
Examinador: Lilí Sofía Victoria Pitta Gaona	