

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2064 de 11 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008830

Señor
DOW AGROSCIENCES LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“MOLÉCULAS QUE TIENE UTILIDAD PLAGUICIDA, E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS, RELACIONADOS CON ELLAS”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/013886

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 18 de enero de 2017.

PRIORIDADES: 25 de enero de 2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/286,599

25 de enero de 2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/286,593

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 3 de diciembre de 2019, bajo el número NC2018/0008830, 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 10 del radicado N° NC2018/0008830 del 3 de diciembre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de controlar el daño que generan los insectos, los patógenos de plantas y las malas hierbas, que destruyen más del 40 % de toda la producción de alimentos. Esta pérdida se produce a pesar de la aplicación de plaguicidas y el uso de una amplia variedad de controles no químicos, tales como rotaciones de los cultivos y controles biológicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona moléculas que tienen utilidad plaguicida, composiciones plaguicidas que contienen tales moléculas y procesos contra tales plagas.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2064 de 11 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008830

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0007065 el 24 de agosto de 2018, tituló la invención como: "MOLECULAS QUE TIENE UTILIDAD PLAGUICIDA, E INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS, RELACIONADOS CON ELLAS". 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 PLAGUICIDAS DE TIPO DI FENIL ALIL FLUORADOS".

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1, no es concisa porque, cuando **R¹, R⁵, R⁶, R¹¹ y R¹²**, es "*H, F, Cl, Br, I, CN, (C₁-C₄) alquilo, (C₁-C₄) haloalquilo, (C₁-C₄) alcoxi, y (C₁-C₄) haloalcoxi*", los ejemplos del capítulo descriptivo solo evidencian como sustituyente a un átomo de hidrógeno. Adicionalmente, cuando **R², R³, y R⁴** es: "*H, F, Cl, Br, I, CN, (C₁-C₄) alquilo, (C₂-C₄) alquenilo, (C₂-C₄) alquinilo, (C₁-C₄) haloalquilo, (C₁-C₄) alcoxi, y (C₁-C₄) haloalcoxi*", los ejemplos que enseña el capítulo descriptivo solo evidencian a halógenos, a grupo metilo y (C₁-C₄) haloalquilo. Cuando **R⁷** es "*(C₁-C₆) haloalquilo*" solo se evidencia el grupo trifluorometilo. Cuando **R⁹** es "*H, F, Cl, Br, I, CN, (C₁-C₄) alquilo, (C₁-C₄) haloalquilo, (C₁-C₄) alcoxi, y (C₁-C₄) haloalcoxi*", se evidencian ejemplos como sustituyente un átomo de hidrógeno. Cuando **R¹⁰** es: "*F, Cl, Br, I, CN, (C₁-C₄) alquilo, (C₂-C₄) alquenilo, (C₂-C₄) alquinilo, (C₁-C₄) haloalquilo, (C₁-C₄) alcoxi, y (C₁-C₄) haloalcoxi*", solo se evidencian ejemplos con grupos (C₁-C₄) alquilo, (C₁-C₄) haloalquilo y halógenos. Por lo tanto, se presenta una amplia variabilidad estructural, lo que da pie a compuestos que no se encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud, generando que se incremente de forma considerable su complejidad, y por lo tanto no permite establecer el real alcance de lo que se protege; se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado

Las reivindicaciones 1 y 2 emplean la expresión: "*opcionalmente...*", que es imprecisa y que precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

La reivindicación 9 no es clara, puesto que no se evidencia la dependencia con la reivindicación 8. Se sugiere hacer las respectivas correcciones.

La reivindicación 10 reclama diferentes rangos de proporciones entre la molécula de Fórmula Uno y el ingrediente activo adicional dentro de la misma reivindicación. Se le aclara al solicitante que las características preferentes deben presentarse en reivindicaciones dependientes.

3.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal c)

Las unidades de medida "hectárea, CFU/ha" (Pág. 32), no corresponden a las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas. Se solicita hacer las modificaciones respectivas (m²).

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de enero de 2016, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2064 de 11 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008830

encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Conclusión con respecto a nivel inventivo

Los requisitos de patentabilidad de las actuales reivindicaciones independientes, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 3 del presente requerimiento para continuar su trámite.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Esta Despacho aclara que ha tenido en cuenta todos los argumentos presentados por el solicitante en su respuesta, sin embargo, se desea aclarar:

Argumentos respecto a nivel inventivo

El solicitante argumenta que *“La totalidad de las moléculas de la presente invención exhiben un control tipo A (50-100%) en los ensayos biológicos realizados sobre gusano soldado de la remolacha (BAW), tal como lo demuestra la Tabla ABC del Capítulo Descriptivo. D1, por el contrario, presenta varios ejemplos en la Tabla 3 en los que no se observa ninguna actividad para BAW (actividad tipo D), o se observa una actividad reducida (tipo B: mayor a 0 y menor a 50%)”... y “No obstante, los efectos técnicos resultantes de la sustitución con flúor en la posición R8 no podrían ser anticipados a partir de las enseñanzas de D1, dado que la única molécula allí divulgada que tiene un sustituyente diferente a hidrógeno en dicha posición es la molécula DC68, la cual no posee una estructura química comparable con aquellas de las moléculas reclamadas en la presente invención. Por consiguiente, su actividad biológica, a pesar de ser de tipo A, no podría ser extrapolada”*

Se aclara que, el documento D1 se empleó para realizar el examen de patentabilidad en el Oficio N° 9682 de 6 de septiembre de 2019. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2018/0008830 del 03 de diciembre de 2019), y para realizar el actual examen de patentabilidad, no se emplearon dichos documentos.

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.

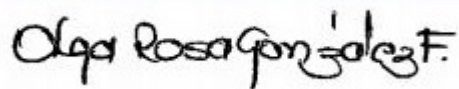
Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de 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° **2064** de **11 de febrero de 2020**

Ref. Expediente N° NC2018/0008830



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2064 de 11 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008830

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0008830		1°	-	2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/013886		18 de enero de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
25/01/2016				X					
Solicitante									
DOW AGROSCIENCES LLC									
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 10
Palabras clave utilizadas	Pesticides, Búsqueda por estructura, COMPOUNDS FLUORATED ALIL DIPHENYL.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 37/18, C07C 235/42
	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	US20080063678	13-03-2008	-	-	A
	US7951828	31-05-2011	-	-	A
Patbase USPTO	WO2014100163	26-06-2014	-	-	A
	WO2014100206	26-06-2014	-	-	A
STN	US3655765	15-02-1968	-	-	A
	US7375232	15-08-2001	-	-	A
Orbit	WO2015125858	27-08-2015	-	-	A
Orbit EPO	US2012329649	27-12-2012	-	-	A
	US2003225302	04-12-2003	-	-	A
USPTO EPO	US2014171308	19-06-2014	-	-	A
	US2014171310	19-06-2014	-	-	A
	US2014171312	19-06-2014	-	-	A
	US2014171309	19-06-2014	-	-	A
USPTO	US2014171311	19-06-2014	-	-	A
	US2014171313	19-06-2014	-	-	A
	US2014171314	19-06-2014	-	-	A
	US2014171315	19-06-2014	-	-	A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2064 de 11 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008830

	US20150353477	10-12-2015	-	-	A
	US20020068838	06-06-2002	-	-	A
(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. “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: (10/02/2020)					
Examinador: Cristina Mejía Hernández					

