

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7138 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005793

Señor
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBICIDAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2016/079329

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 30 de noviembre de 2016.

PRIORIDADES: 02 de diciembre de 2015, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), EP15197571.1

22 de diciembre de 2015, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), EP15202192.9

26 de febrero de 2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), EP16157729.1

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 13 de marzo de 2020, bajo el número NC2018/0005793, 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 14 del radicado N° NC2018/0005793 del 13 de marzo de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de 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.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título



Oficio N° 7138 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005793

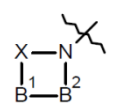
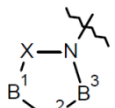
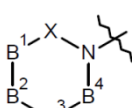
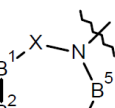
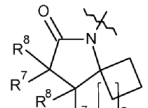
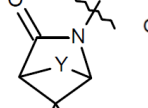
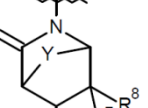
El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0005793 el 1 de junio 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 lo cual se sugiere el título siguiente: “DERIVADOS DE TIPO 4-[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL] CICLO SUSTITUIDO COMO MICROBICIDAS”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de A¹, A², A³, A⁴, R⁵, R⁶, ,Z, X, Y, B¹, B², B³, B⁴, B⁵, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰ y R¹¹ abarcan 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 de acuerdo con lo enseñado en la siguiente tabla:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Sustituciones	Soporte de los ejemplos presentados
A ¹	N, C-H, C-F, C-CH ₃ , C-Cl, C-OCH ₃ , C-CF ₃
A ²	N, C-H, C-F
A ³	N, C-H, C-F
A ⁴	C-H
R ⁵	H, CH ₃
R ⁶	H
Z	 (Z-1)  (Z-2)  (Z-3)  (Z-4)  (Z-5c)  (Z-6a)  (Z-6c)
Cuando Z es Z-1	B ¹ y B ² es CH y CR ⁷ CR ⁸
Cuando Z es Z-2	B ¹ es CR ⁷ C ⁸ , CH, O, NR ⁹ B ² es CH, CR ⁷ C ⁸ , O B ³ es CH, CR ⁷ C ⁸ , O, CO
Cuando Z es Z-3	B ¹ es CR ⁷ C ⁸ , CH, O, NR ⁹ B ² es CH, CR ⁷ C ⁸ , NR ⁹ , O, B ³ es CH, CR ⁷ C ⁸ , B ⁴ es CH, CR ⁷ C ⁸ , CO,
Cuando Z es Z-4	B ¹ es C(O), B ² B ³ B ⁴ B ⁵ es C-H
X	CO, O, SO ₂ ,
Y	alquileo C ₂₋₄ o C(R ₇)=C(R ₈);
R ⁷	H, CH ₃ , CF ₃ , CF ₂ ,
R ⁸	H, CH ₃
R ⁹	C(O)R ¹⁰ , C(O)OR ¹⁰ , C(O)N(R ¹⁰)R ¹¹ , S(O) ₂ R ¹⁰ ,
R ¹⁰	H, C(CH ₃) ₃ , CH ₃ , CH ₂ CH ₃ , CH ₃ , CH ₃ CH ₃ , ciclopropilo

Oficio N° 7138 de 18 de junio de 2020

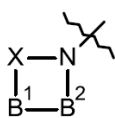
Ref. Expediente N° NC2018/0005793

R¹¹	CH ₂ CH ₂ OCH ₃ , OCH ₃ ,
-----------------------	---

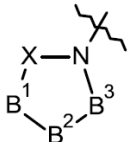
El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

La reivindicación 1 no está debidamente soportada puesto que, para el compuesto I, cuando Z es (Z-5a; Z-5b; Z-5d, Z-5e, Z-5f o Z-5g; Z-6b y Z-6d), no se evidencian ejemplos de estos en el capítulo descriptivo. Se aclara que no basta con la simple mención de la materia, sino que se hace necesaria una descripción técnica completa de la misma, dado que el alcance de esta solicitud está dado por la materia contenida en la divulgación inicial. Se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados en la descripción.

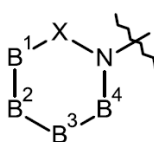
La reivindicación 1 no es clara porque los grupos Z-1 a Z-4 están mal referenciados para cada estructura teniendo en cuenta que en el capítulo descriptivo se enseña que: “...Z representa un grupo seleccionado entre Z-1, Z-2, Z-3 o Z-4 (pág. 2, líneas 6 a 8)”. Se sugiere hacer las respectivas correcciones.



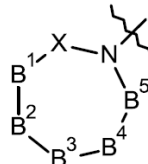
(Z-1)



(Z-2)



(Z-3)



(Z-4)

La reivindicación 1 no es clara porque la expresión: “...Y es *alquileno* C₁₋₄...”, se encuentra mal formulada, se sugiere hacer la respectiva corrección (*alquileno* C₂₋₄).

La reivindicación 13 emplea la expresión: “y/o...”, 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.

Se sugiere ordenar la estructura del capítulo reivindicatorio, de tal forma que permita identificar con claridad el objeto a proteger, el solicitante debe replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que se describan todas las reivindicaciones de compuestos y luego las reivindicaciones correspondientes a composiciones.

La reivindicación 8, no es clara, puesto que está reclamando: “*donde R⁷ y R⁸ representan independientemente ...difluorometilo, trifluorometilo o metoxi*”, sin embargo, esta reivindicación es dependiente de la reivindicación 7, en la cual, se reclama: “*donde R⁷ y R⁸, se seleccionan, independientemente el uno del otro, entre hidrógeno y alquilo C₁₋₄*”, por lo tanto, no hay coherencia porque la reivindicación 8 está reclamando una generalidad más amplia con respecto a la dependiente 7. Se sugiere hacer las respectivas correcciones.

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

Las unidades de medida “hectárea, ha” (Pág. 66), no corresponden a las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas. Se solicita hacer las modificaciones respectivas (m², Kg/m²).



Oficio N° 7138 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005793

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de diciembre de 2015, 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 encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o 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

Argumentos respecto a D1 y D2

El solicitante argumenta que *“Solicito entonces a ese Despacho tener en cuenta que, como es bien sabido por los expertos en la técnica, pequeños cambios en una molécula pueden afectar en gran medida la actividad de la misma, incluso al punto de no tener siquiera actividad; así, en vista de las grandes diferencias entre la estructura de los compuestos de D2 y aquellos divulgados en D1, el experto en la materia no habría anticipado con expectativa razonable de éxito que un grupo terminal heterocíclico o heterobícíclico, en compuestos de isoxazolina insecticidas/acaricidas como se enseña en los compuestos de D2, llevaría con certeza a compuestos derivados de oxadiazol con actividad fungicida . Por lo tanto, sin una sugerencia por parte del arte previo sobre la actividad fungicida de tal sustitución, y mucho menos en un compuesto de oxadiazol, no se puede extrapolar el efecto de tal sustitución a compuestos cuya estructura es muy diferente, tal como los compuestos de D1.”*.

Se aclara que, los documentos D1 y D2 se emplearon para realizar el examen de patentabilidad en el Oficio N° 13494 del 13 de diciembre de 2019. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2018/0005793 del 13 de marzo de 2020), 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.



Oficio N° 7138 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005793

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 7138 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005793

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0005793		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2016/079329		30 de noviembre de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
02/12/2015				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 14
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por estructura, 1,2,4 OXADIAZOL, MICROBICIDES
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 43/82, C07D 413/10, C07D 471/08, C07D 413/14, C07D 417/10
	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
	US8748432	10/06(2014	-	-	A
ISR EPO	CN1927860	14/03/2007	-	-	A
ISR EPO Orbit	WO2013156559	24/10/2013	-	-	A
Patbase USPTO	US4871753A	03/10/1989	-	-	A
	WO2011101402	25/08/2011	-	-	A
STN	CN1211384	11/07/1997	-	-	A
	US4639771	31/10/1984	-	-	A
	EPO357460	02/09/1988	-	-	A
Patbase	US8367844	05/02/2013	-	-	A
	US8476446	02/07/2013	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					

Oficio N° 7138 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0005793

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: (06/05/2020)	
Examinador: Cristina Mejía Hernández	