

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7141 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

Señor
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE OXADIAZOL DE TIPO 4-[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL]FENIL HETEROARILO O HETERODIARILO QUE ACTÚAN COMO MICROBICIDAS”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/050193

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de enero de 2017.

PRIORIDAD(ES): 8/01/2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16150684.5

8/07/2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 16178689.2

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 abril de 2020, bajo el número NC2018/0007065, 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 13 del radicado N° NC2018/0007065 del 13 de abril de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos para 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 microbicidas y composiciones agroquímicas que lo contienen.

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



Oficio N° 7141 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

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.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0007065 el 13 de abril de 2020 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “DERIVADOS DE OXADIAZOL DE TIPO 4-[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL]FENIL HETEROARILO O HETERODIARILO QUE ACTÚAN 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, 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
R ⁶	H, CH ₃ , F, CN
Z	(3-piridil)triazol-1-ilo, 4-clorofenil)tetrazol-2-ilo, (4-metoxifenil)triazol-1-ilo [(5-cloro-3-metoxi-2-piridil)oximetil]triazol-1-ilo, [1-(2,6-dietilfenil)-5-metilpirazol-4-il]triazol-1-ilo, acetato de [1-triazol-4-il]metilo, 1,2,4-triazol-1-ilo 1,2,4-triazol-1-il-3-carbonitrilo, 1,2,4-triazol-2-il-3-amina, 1,2,4-triazol-2-il-3-carbonitrilo, 1,2,4-triazol-4-ilo, 1,2,4-triazol-4-il-3-amina 1-[pirrol-2-il]etanona, acetato de 1Htriazol-4-ilmetilo 2-(4- piridil)bencimidazol-1-ilo, 2-(trifluorometil)bencimidazol-1-ilo 2,4-dimetilimidazol-1-ilo, 2-bromoimidazol-1-ilo, 2-etilbencimidazol-1-ilo 2-isopropilimidazol-1-ilo, 2-metilimidazol-1-ilo, 2-fenilimidazol-1-ilo 3-(ciano)-1,2,4-triazol-1-ilo, 3-(trifluorometil)-1,2,4-triazol-1-ilo 3-(trifluorometil)pirazol-1-ilo, 3,4,5-trimetilpirazol-1-ilo 3,5-bis(difluorometil)pirazol-1-ilo, 3,5-bis(trifluorometil)pirazol-1-ilo 3,5-dimetilpirazol-1-ilo, 3,5-etilpirazol-1-ilo 3-[4-[[4-(1-etil-3-metilpirazol-4-il)triazol-1-ilo, 3-[4-[[4-(1-etil-5-metilpirazol-4-il)triazol-1-ilo 3-bencilsulfanil-1,2,4-triazol-1-ilo, 3-bencilsulfanil-1,2,4-triazol-4-ilo 3-bromo-5-metoxi-1,2,4-triazol-1-ilo, 3-cloropirazol-1-ilo 3-etilsulfanil-1,2,4-triazol-1-ilo, 3-propilsulfanil-1,2,4-triazol-1-ilo 4-(1-etil-3-metilpirazol-4-il)triazol-1-ilo, 4-(1-etil-5-metilpirazol-4-il)triazol-1-ilo 4-(2-piridil)triazol-1-ilo, 4-(3-metilimidazol-4-il)triazol-1-ilo 4-(3-metilimidazol-4-il)triazol-1-ilo, 4-(3-piridil)triazol-1-ilo 4-(3-tienil)triazol-1-ilo, 4-(4-fluorofenil)triazol-1-ilo, 4-(4-metoxifenil)triazol-1-ilo 4-(etoximetil)triazol-1-ilo, 4-(fenoximetil)triazol-1-ilo, 4-(p-tolil)triazol-1-ilo 4-(triazolo[4,5-b]piridin-1-ilo, 4-(triazolo[4,5-b]piridin-3-ilo, 4-(triazolo[4,5-b]piridin-4-ilo, 4-(trifluorometil)imidazol-1-ilo 4-(trifluorometil)pirazol-1-ilo, 4,5-dicloroimidazol-1-ilo 4-[(5-cloro-3-metoxi-2-piridil)oximetil]triazol-1-ilo, 4-bromo-2-metilimidazol-1-ilo 4-bromoimidazol-1-ilo, 4-bromopirazol-1-ilo, 4-clorobencimidazol-1-ilo 4-(clorofenil)imidazol-1-ilo, 4-cloropirazol-1-ilo, 4-ciclopentiltriazol-1-ilo 4-ciclopropiltriazol- 1-ilo, 4-(fluorofenil)imidazol-1-ilo, 4-yodoimidazol-1-ilo 4-yodopirazol-1-ilo, 4-isobutiltriazol-1-ilo, 4-metilimidazol-1-ilo,

Oficio N° 7141 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

	4-fenilimidazol-1-ilo, 4-feniltriazol-1-ilo, 4-pirazol-1-ilo, 4-tert-butiltriazol-1-ilo 4-trimetilsililtriazol-1-ilo, 5-(ciano)-1,2,4-triazol-1-ilo, 5-(trifluorometil)-1,2,4-triazol-1-ilo, 5,5-dimetil-4Hoxazol-2-ilo 5,6-diclorobenzotriazol-1-ilo, 5,6-dihidrociclopenta[c]pirrol-1-il-4-ona 5-bromo-3-metoxi-1,2,4-triazol-1-ilo, 5-cloro-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazol-1-ilo 5-clorobenzotriazol-2-ilo, 5-etilsulfanil-1,2,4-triazol-1-ilo, 5-yodoimidazol-1-ilo 5-metoxi-1,2,4-triazol-1-il-3-amina, 5-metoxi-1,2,4-triazol-2-il-3-amina 5-metoxiindol-1-ilo, 5-metil-3-(trifluorometil)pirazol-1-ilo, 5-metilindol-1-ilo 5-metilpirazol-1-il-3-carbonitrilo, 5-metilpirazol-1-il-3-ol, 5-fenilimidazol-1-ilo 5-feniltriazol-1-ilo, 5-propilsulfanil-1,2,4-triazol-1-ilo, 6-cloro-5-fluorobencimidazol-1-ilo, 6-cloroindol-1-ilo, 6-fluoroindol-1-ilo 6-metoxipirid-3-ilo, 7-clorobencimidazol-1-ilo, Benzotriazol-1-ilo Benzotriazol-2-ilo, Imidazol-1-il-4,5-dicarboxilato de dimetilo 2-[1-pirazol-3-il]piridino-3-carboxilato de etilo, 3-(difluorometil)pirazol-1-il-4-carboxilato de etilo, 3-(trifluorometil)pirazol-1-il-4-carboxilato de etilo, 4-fenilpirazol-1-il-3-carboxilato de etilo, 5-(difluorometil)pirazol-1-il-4-carboxilato de etilo, 5-ciclopropilpirazol-1-il-3-carboxilato de etilo, 5-ciclopropilpirazol-2-il-3-carboxilato de etilo, 5-metilimidazol-3-il-4-carboxilato de etilo, 5-propilimidazol-3-il-4-carboxilato de etilo, 5-propilimidazol-4-il-4-carboxilato de etilo, pirazol-1-il-4-carboxilato de etilo, imidazo-1-ilcarbonitrilo, imidazol-1-ilo imidazol-1-il-4,5-dicarbonitrilo, imidazol-1-il-4-carbaldehído imidazol-3-il-4-carbaldehído, indazol-1-ilo, indazol-1-il-3-carbonitrilo indazol-2-ilo, 1,2,4-triazol-1-il-3-carboxilato de metilo 1,2,4-triazol-2-il-3-carboxilato de metilo, 1,2,4-triazol-4-il-3-carboxilato de metilo 1H-1,2,4-triazol-3-carboxilato de metilo, 1H-1,2,4-triazol-5-carboxilato de metilo 2-metilpirrole-1-il-3-carboxilato de metilo, 3-(metoximetil)pirazol-1-il-4-carboxilato de metilo 3-ciclopropilpirazol-4-il-4-carboxilato de metilo, 3-imidazol-3-il-4-carboxilato de metilo, 5-(metoximetil)pirazol-1-il-4-carboxilato de metilo, 5-ciclopropilpirazol-1-il-4-carboxilato de metilo, imidazol-1-il-4-carboxilato de metilo, indazol-1-il-4-carboxilato de metilo indazol-2-il-4-carboxilato de metilo, indol-1-il-4-carboxilato de metilo pirazol-il-e-4-carboxilato de metilo, N-(2-metoxietil)pirazol-1-il-4-carboxamida N-(ciclopropilmetil)pirazol-4-il-4-carboxamida, N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-il-3-amina, N,N-dimetilpirazol-1-il-4-carboxamida N-[1-metil-1-(1Htriazol-4-il)etil]benzamida, N-2-[1-[imidazol-4-il]etil] acetamida N-ciclopropilpirazol-1-il-4-carboxamida, N-metilpirazol-il-4-carboxamida, N-prop-2-inilpirazol-1-il-4-carboxamida, pirazol-1-ilo, pirazol-1-il-3-carbaldehído, pirazol-1-il-4-carbonitrilo, ácido pirazol-1-il-4-carboxílico, pirrol-1-il-2-carbaldehído pirrol-1-il-3-carbonitrilo, pirrolo[2,3-b]piridin-1-ilo, pirrolo[3,2-b]piridin-1-il-2-carbonitrilo, pirrolo[3,2-b]piridin-4-il-2-carbonitrilo, N-(1H-triazol-4-ilmetil)carbamato de tert-butilo, triazol-1-ilo, triazol-2-ilo triazolo[4,5-b]piridin-2-ilo, trimetiltriazol-4-ilsilano, 1,2,4-triazol-1-il-3-carbonitrilo N,N-dietilpirazol-1-il-4-carboxamida, N-metoxi-Nmetilpirazol-1-il-4-carboxamida morfolino[pirazol-4-il]metanona, pirazol-1-il-4-carboxilato de tert-butilo pirazol-1-il-4-carboxilato de isopropilo, pirazol-1-il-4-carboxilato de propilo pirazol-1-il-4-carboxilato de 2-(dimetilamino)etilo, N-metoxipirazol-1-il-4-carboxamida, N-etilpirazol-1-il-4-carboxamida, pirazol-1-il-4-carboxamida, triazol-1-il-4-carboxilato de metilo ácido triazol-1-il-4-carboxílico, N-metiltriazol-1-il-4-carboxamida pirazol-1-il-4-carbaldehído, N-etil-1-triazol-1-il-4-carboxamida N-metoxi-Nmetiltriazol-1-il-4-carboxamida, triazol-1-il-4-carboxilato de etilo N-metoxitriazol-1-il-4-carboxamida, triazol-1-il-4-carboxilato de isopropilo triazol-3-il-4-carboxilato de metilo, N,N-dimetiltriazol-1-il-4-carboxamida N-(4-metoxifenil)triazol-1-il-4-carboxamida, N-(4-clorofenil)triazol-1-il-4-carboxamida, N-(4-piridil)triazol-1-il-4-carboxamida N-metoxipirazol-1-il-4-metanimina, N-etoxipirazol-1-il-4-metanimina N-propoxipirazol-1-il-4-metanimina, N-isopropoxipirazol-1-il-4-metanimina
--	--

Oficio N° 7141 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

	N-benciloxipirazol-1-il-4-metanimina, N-prop-2-inoxipirazol-1-il-4-metanimina N-metiltriazol-3-il-4-carboxamida, N-metoxipirrolidin-1-il-3-imina N-metoxipiperidin-1-il-4-imina, 5-metilsulfonil-1,2,4-triazol-1-ilo 5-metilsulfonil-1,2,4-triazol-1-ilo, 3-metilsulfonil-1,2,4-triazol-1-ilo 3-metilsulfonil-1,2,4-triazol-1-ilo, 5-metilsulfonil-1,2,4-triazol-1-ilo 3-metilsulfonil-1,2,4-triazol-1-ilo, 1-piperidin-1-ilo, 4-morfolin-1-ilo 4-tiomorfolin-1-ilo, 4-metilsulfonilpiperazin-1-ilo, 2,6-dimetil-4-morfolin-1-ilo
--	---

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 dependiente 7 no es clara porque reclaman “*R¹⁰ es... (alqueniloxi C₃₋₄) carbonilo, (alquiniloxi C₃₋₄) carbonilo ...*”, no obstante, dicha definición no hace parte de la definición dada en la reivindicación independiente 1 para R¹⁰. Por lo tanto, no hay coherencia entre la reivindicación dependiente 7 y la reivindicación independiente 1. Se sugiere hacer la corrección necesaria.

De igual manera, cuando reclaman “*R¹¹ es... (cicloalcoxi C₃₋₄) carbonilo, (cicloalquil C₃₋₄) (alcoxiC₁₋₂) carbonilo, N-fenilaminocarbonilo, donde el resto heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miembros que comprende 1, 2 o 3 miembros anulares seleccionados independientemente a partir del grupo constituido por O, S, N o S(O)₂, siempre que el heterociclo no pueda contener 2 átomos contiguos seleccionados entre O y S ...*”, estas definiciones no hacen parte de la dada en la reivindicación independiente 1 para R¹¹.

La reivindicación 1 emplea 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.

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.

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

Las unidades de medida “hectárea, ha, Kg/ha” (Pág. 90), no corresponden a las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas. Se solicita hacer las modificaciones respectivas (m², Kg/m²).

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 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 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

Oficio N° 7141 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

objeciones realizadas en el numeral 3 del presente requerimiento para continuar su trámite.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a D3

El solicitante argumenta que *“Debe notarse que el documento D1 divulga compuestos que definen grupos terminales heterociclo alifáticos o heterobiciclo alifáticos que están unidos al grupo $C(R^5)(R^6)$ vía un enlace C-N, mientras que en los compuestos de fórmula (I) de la presente invención los grupos Z^2 , Z^4 y Z^6 están definidos así:*

Z^2 : grupos heteroarilo unidos a $C(R^5)(R^6)$ vía un enlace C-C

Z^4 : grupos heteroarilo unidos a $C(R^5)(R^6)$ vía un enlace C-N

Z^6 : grupos heterodiarilo unidos a $C(R^5)(R^6)$ vía un enlace C-N...”

Se aclara que el documento D3 se empleó para realizar el examen de patentabilidad en el Oficio N° 637 del 22 de enero de 2020. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2018/0007065 del 13 de abril de 2020), y para realizar el actual examen de patentabilidad, no se empleó dicho documento.

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 7141 de 18 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0007065

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2018/0007065		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/050193		5 de enero de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
08/01/2016				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 13
Palabras clave utilizadas	BÚSQUEDA POR ESTRUCTURA, OXADIAZOL, MICROBICIDE
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 413/14, C07D 413/10, C07D 471/04, C07D 473/08
	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	US2012190695	26/07/2012	-	-	A
	US2012238517	20/09/2012	-	-	A
	US2014142105	22/05/2014	-	-	A
	WO2012052490	26/04/2012	-	-	A
	WO2011101402	25/08/2011	-	-	A
Orbit	WO2013066839	10/05/2013	-	-	A
	US2013225585	29/08/2013	-	-	A
	US2014350026	27/11/2014	-	-	A
	WO2013064079	10/05/2013	-	-	A
	WO2008037789	03/04/2008	-	-	A
ISR USPTO	WO2015185485	10/12/2015	-	-	A
	US4871753A	03/10/1989	-	-	A
STN	JP2000351772	19/12/2000	-	-	A
STN ISR EPO	CN1927860	14/03/2007	-	-	A
SIPI	NC2018/0005793	01/06/2018	-	-	A
	NC2018/0013594	14/12/2018	--	-	A

