

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 14697 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0002329

Señor(a)
KUREHA CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“DERIVADO DE AZOL, COMPUESTO INTERMEDIO, MÉTODO PARA PRODUCIR DERIVADO DE AZOL, AGENTE QUÍMICO AGRÍCOLA U HORTÍCOLA, Y AGENTE PROTECTOR PARA EL MATERIAL INDUSTRIAL”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2018/041971

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de noviembre de 2018.

PRIORIDAD: 13/11/2017, JP (JAPON), 2017-218655

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:

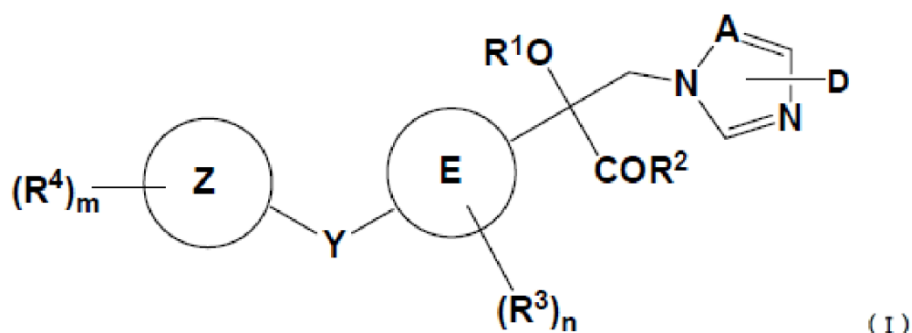
1. Objeto de la invención

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 14 del radicado N° NC2020/0002329 del 2 de marzo de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un agente de control de enfermedades de las plantas que tenga baja toxicidad para el ser humano y los animales y una excelente seguridad del manejo y que muestre efectos excelentes de control sobre varias enfermedades de las plantas y una alta acción antibiótica contra los gérmenes de las enfermedades de las plantas.

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



Oficio N° 14697 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0002329

2. De la solicitud de patente

2.1. Improcedencia del reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad de solicitud extranjera (Art 46 D486)

La solicitud en trámite, que presentó el procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH) no puede ser concedida tal como se encuentra presentada, porque no cumple con los requisitos necesarios contemplados en Colombia de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486, debido a que carece de nivel inventivo frente a la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 (WO2013007767) y el D2 (EP0099165). Por lo tanto, es procedente realizar el requerimiento de 45.

2.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisión ni con el requisito de sustento en la descripción puesto que la materia reclamada corresponde a una generalización, utiliza un lenguaje amplio y poco preciso y cubre un gran número de posibilidades de sustitución que no encuentran sustento técnico en la descripción.

Se llama la atención del solicitante frente a que los significados diferentes de A=N, D=H, R1=H, E=fenilo, n=1, Y=O, m= 1 ó 2, Z=fenilo, los cuales no tienen ningún sustento técnico en la descripción. Sírvase limitar la materia reclamada realizando una razonable generalización.

En este sentido sírvase retirar las expresiones: *“Z es un grupo hidrocarburo aromático que es un grupo fenilo o un grupo naftilo, o un anillo heteroaromático de 5 miembros o 6 miembros o un anillo heteroaromático de 9 miembros o 10 miembros formado por 2 anillos, que contienen de 1 a 4 heteroátomos seleccionados de O, N y S” “mediante el uso” “grupo saliente sustituible nucleofílicamente”.*

3. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de noviembre de 2017 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:

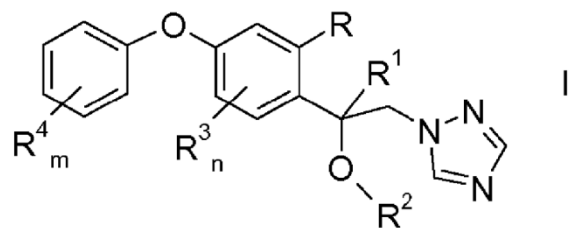
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2013007767	Fungicidal substituted 2-[2-halogenalkyl-4-(phenoxy)-phenyl]-1-[1,2,4]triazol-1-yl-ethanol compounds	17 de enero de 2013
D2	EP0099165	Triazole and imidazole compounds, process for their preparation and their use as fungicides and plant growth regulators, and intermediates for their synthesis.	25 de enero de 1984

El documento D1¹ divulga derivados fungicidas de fórmula (I) (resumen).

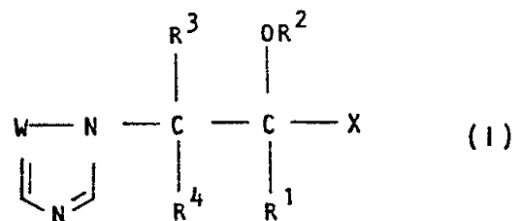
¹<https://patents.google.com/patent/WO2013007767A1/en?q=WO2013007767>

Oficio N° 14697 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0002329



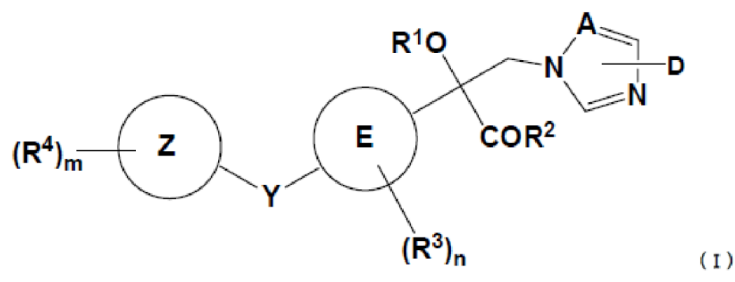
El documento D2² divulga un derivados fungicidas de fórmula (I) (resumen).



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

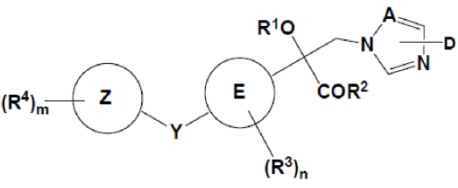
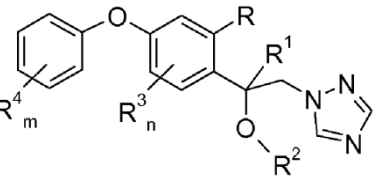
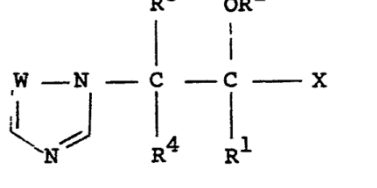
4.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto representado por la siguiente Fórmula general (I), o un N-óxido o sal agroquímicamente aceptable de estos:



(Radicado N° NC2020/0002329 del 2 de marzo de 2020).

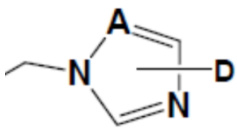
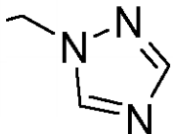
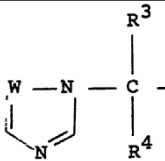
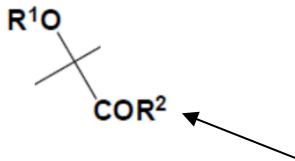
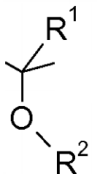
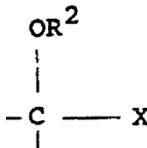
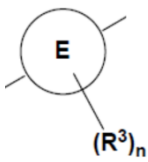
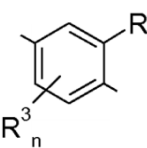
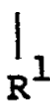
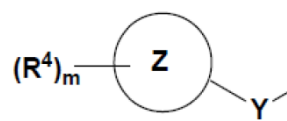
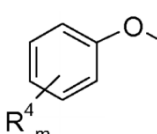
Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D1	D2
		 W es N

²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027261526/publication/EP0099165A1?q=pn%3DEP0099165A1>

Oficio N° 14697 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0002329

		 R3 y R4 son H
 R1 es H R2 es -OR7 o -NR8R9 R7, R8 y R9 son H	 R2 es H	 X es CO2R5 o CONR6R7 R5, R6 y R7 son H R2 es H
		 Arilo o heterociclilo opcionalmente sustituido con fenilo... ---
 Y es O		

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga derivados de triazol de fórmula (I) con actividad fungicida.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el compuesto divulgado de D1 consiste en radical COR.

Sin embargo, no se observa un efecto técnico asociado a la diferencia.

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 compuestos alternativos?

Sin embargo, el incluir un radical CO₂R en derivados de triazina, ya está divulgado en el documento 2 que se refiere a derivados de triazina con actividad fungicida (reivindicaciones y tabla 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir un radical COR, como son (C=O)OR, (C=O)OH o un (C=O)NR del documento 2 en el compuesto de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 y 14 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. De manera análoga, el método de las reivindicaciones 11 a 13, tampoco resulta inventivo a partir de los documentos citados.

Oficio N° 14697 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0002329

Se le aclara al solicitante que, si bien se observa en los ejemplos valores diferenciales de índice microbiano y control de enfermedades de plantas para algunos compuestos, dicha información es insuficiente y no demuestra una baja toxicidad para el ser humano y los animales, una excelente seguridad del manejo, efectos excelentes de control sobre varias enfermedades de las plantas o una alta acción antibiótica contra los gérmenes de las enfermedades de las plantas, tal como se había planteado inicialmente. Esta Oficina considera que los estudios presentados son insuficientes para sustentar la generalización reclamada. Se le recomienda al solicitante que limite la materia de las reivindicaciones, dado que tal como está presentada resulta obvia a partir del estado del arte citado y el eventual efecto técnico se observa solo para patrones de sustitución muy específicos.

5. Conclusión con respecto a nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2013007767	1-14	Nivel inventivo
D2	EP0099165	1-14	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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

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° 14697 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0002329

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0002329		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/JP2018/041971		13 de noviembre de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad			Presentación		
13 de noviembre de 2017				x					
Solicitante									
KUREHA CORPORATION									
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	1-14
Palabras clave utilizadas	Por estructura
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 249/08, A01N 43/653, A01P 3/00, C07D 401/06, C07D 401/12
	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⁾
EPO	WO2013007767 EP0099165	17-01-2013 25-01-1984	1-14	Resumen	Y Y
STNext	WO2005185708	10-12-2015	1-14	Resumen	Y
Patbase	us4533659 EP2731935	06-08-1985 12-07-2012	1-14	Resumen	Y Y
Orbit	WO 2017/029179	23-02-2017	1-14	Resumen	Y
	WO 2014/095548	26-06-2014			Y
	WO 2014/095672	26-06-2014			Y
	WO 2014/082871	05-06-2014			Y
	WO 2014/082881	05-06-2014			Y

⁽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.	“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.	“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

Oficio N° 14697 de 24 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0002329

“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.	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: (17-11-2020)	
Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ	