

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 846 de 27 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0012518

Señor
FMC Corporation

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “**DERIVADOS DE 2-(FENILOXI O FENILTIO) PIRIMIDINA COMO HERBICIDAS**”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/035229

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 1 de junio de 2016.

PRIORIDAD: 05 de junio de 2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/171,294

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 14 de julio de 2020, bajo el número NC2017/0012518, 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 6 del radicado N° NC2017/0012518 del 14 de julio de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos que sean más eficaces, menos costosos, menos tóxicos, más seguros desde el punto de vista medioambiental o que tengan diferentes sitios de acción, con el fin de controlar la vegetación no deseada, que es extremadamente importante a la hora de conseguir una eficacia elevada de los cultivos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos derivados de pirimidiniloxibenceno, sus N-óxidos, sales y composiciones.

3. Reivindicaciones relativas a un segundo uso (Art. 21 Decisión 486)

Las reivindicaciones 1 a 6, que se refieren a un “*Un compuesto seleccionado a partir de la fórmula 1, sus N-óxidos y sales*”, no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Debido a que el compuesto de fórmula 1, se había divulgado previamente en D6, que enseña un compuesto de fórmula V, donde R²⁰ es carboalcoxi (pág. 5, [0098]), y es empleada para el tratamiento de enfermedades o trastornos oncológicos y para el tratamiento de la inflamación ((pág. 1, [0002])).

4. Determinación del Estado de la Técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 846 de 27 de enero de 2021

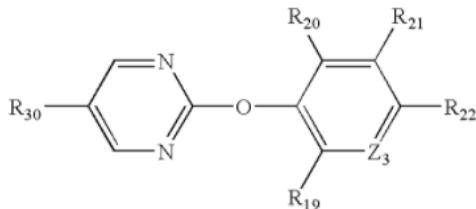
Ref. Expediente N° NC2017/0012518

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 05 de junio 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
D6	US20090291971	“HETEROARYL ETHERS AND PROCESSES FOR THEIR PREPARATION”	26 de noviembre de 2009

D6¹ divulga procesos para la preparación de heteroaril éteres, los procesos se refieren a reacciones de acoplamiento cruzado entre heterociclos de triazol-1-iloxi y triazol-1-ilo con ácidos aril borónicos. Estos compuestos son útiles para el tratamiento de enfermedades o trastornos oncológicos y para el tratamiento de la inflamación (pág. 1, [0002])



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

5.1. Novedad (Art. 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*un compuesto seleccionado a partir de la fórmula 1, sus N-óxidos y sales*” (radicado N° NC2017/0012518 del 14 de julio de 2020).

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

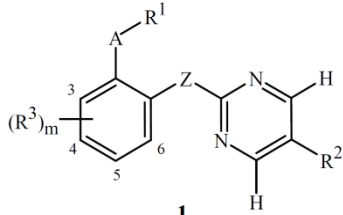
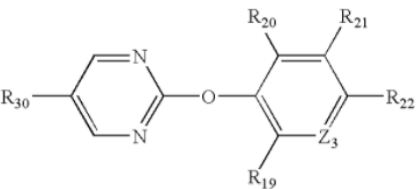
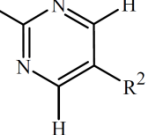
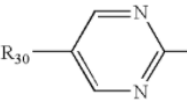
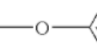
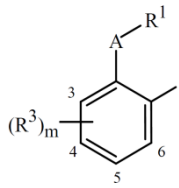
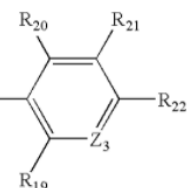
Características esenciales	D6
Un compuesto de fórmula I.	Un compuesto de la formula V
	Pág. 5, [0098]

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040591741/publication/US2009291971A1?q=US2009291971>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 846 de 27 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0012518

 1	 Pág. 5, [0098], Formula V.
 R²: Halógeno Entre otros	 R³⁰: Halógeno
 Z: Oxígeno o Azufre	 Oxígeno
	 Z³: CH R¹⁹: Hidrógeno R²¹: Hidrógeno
 A: B: Oxígeno R¹: alcoxi C ₁ –C ₆ entre otros	 R²⁰: carboalcoxi C2-C14
R³: halógeno, ciano, CHO, alquilo C ₁ –C ₄ , alquenilo C ₂ –C ₄ , alquinilo C ₂ –C ₄ , entre otros m= 1	R²²: H, F, Cl, Br, alquil C1-C14, entre otros
El compuesto de fórmula 1 que no sea 2-[(5-cloro-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo 2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo 1-[2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]fenil]etanona	El compuesto no es 2-[(5-cloro-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo, 2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]benzoato de metilo ni 1-[2-[(5-bromo-2-pirimidinil)oxi]fenil]etanona

Como se evidencia en la tabla 1, las características esenciales de la mezcla fungicida de la reivindicación independiente 1, habían sido divulgadas previamente en D6, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad

6. Conclusión con respecto a novedad

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D6	US20090291971	1 a 6	Nivel Inventivo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 846 de 27 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0012518

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a nivel inventivo

El solicitante argumenta que *“El solicitante afirma que el documento D4 revela una enseñanza directa y específica hacia los compuestos que contienen el grupo C (= O) N (R3) N (R4) (R5), especialmente en combinación con R1 y R2, ambos siendo -OCH3. Dado que ninguna de estas dos características está dentro de las presentes reivindicaciones, se supera la objeción de nivel inventivo de las presentes reivindicaciones con respecto al documento D4”*.

El examinador argumenta que el compuesto del documento D5 enseña la inclusión de un radical en la posición 5 de la pirimidina. Pero el examinador no reconoce que el compuesto del documento D5 enseña a un sustituyente aromático unido a la cetona (es decir, la benzofenona). El solicitante observa la ausencia de cualquier grupo aromático dentro de la definición de R1. Además, se observa que las reivindicaciones modificadas requieren un sustituyente R3 (es decir, m es 1 o 2), una característica que no está presente en el compuesto del documento de D5.”

Se aclara que, D4 y D5 se emplearon para realizar el examen de patentabilidad en el Oficio N° 2883 de 28 de febrero de 2020. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0012518 del 14 de julio de 2020), para realizar el actual examen de patentabilidad se emplea D6 para evaluar la novedad de la presente solicitud, como se observa en el numeral 5 del presente Oficio.

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 vigente

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 846 de 27 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0012518

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0012518		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2016/035229		1 de junio de 2016							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
05/06/2015				x					
Solicitante									
FMC 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 a 6
Palabras clave utilizadas	Búsqueda por estructura, herbicide, Phenyloxypyrimidine
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 239/34, A01N 43/54
	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⁾
ISR	US4863924A	05/09/1989	-	-	A
	Ki-Jun Hwang, Kyung-Ho Park, Chong-Ock Lee, Beom-Tae Kim. Arch Pharm Res	2002	-	-	A
ISR EPO	JPS54117486	12/09/1979	-	-	A
	JPS61236766	22/10/1986	-	-	Y
STN	US5135563	04/08/1992	-	-	Y
	US5180587	10/01/1993	-	-	A
USPTO	WO2008009963	24/01/2008	-	-	A
	WO2007095602	23/07/2007	-	-	A
	US4871387	03/10/1989	-	-	A
Orbit	US2012053053	01/03/2012	-	-	A
	US2012122680	17/05/2012	-	-	A
	US2013045985	21/02/2013	-	-	A
Patbase ISR EPO	EP0001187	24/01/1984	-	-	A
Patbase EPO	EP0226104	26/12/1989	-	-	A
Patbase	US2009088322	04/04/2009	-	-	A
Google Patents	US20090291971	26/11/2009	1 a 6	Pág. 5 y 6	X

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 846 de 27 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2017/0012518

(¹) Cita completa literatura no patente (LNP)	Ki-Jun Hwang, Kyung-Ho Park, Chong-Ock Lee, Beom-Tae Kim. (2002) Novel Benzoylurea Derivatives as Potential Antitumor Agents; Synthesis, Activities and Structure-Activity Relationships. <i>Arch Pharm Res</i> Vol 25, No 6, 781-785
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: (01/12/2020)	
Examinador: Cristina Mejía Hernández	