

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11114 de 14 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Señor(a)
FMC Corporation

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“OXADIAZOLES FUNGICIDAS”**
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/026232
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de abril de 2018.
PRIORIDADES: 9/08/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/542,949
6/04/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/482,343

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:

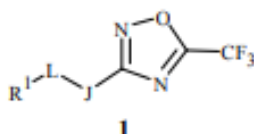
1. Objeto de la invención

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 10 del radicado N° NC2019/0012359 del 01 de noviembre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos fungicidas para controlar enfermedades en plantas, que sean más eficaces, menos costosos, menos tóxicos y que tengan diferentes sitios de acción.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula 1



Sus tautómeros, N-óxidos y sales.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

Pese a que las reivindicaciones 9 y 10 indican en su preámbulo que se refieren a un método, se refiere al uso de los compuestos reclamados, toda vez que la etapa de “aplicar a la planta” corresponde a la forma de usar el fungicida, dado que las características de estas reivindicaciones no corresponden a características técnicas esenciales de un proceso de obtención de un producto. Por lo tanto, el método de las reivindicaciones 9 a 10, no es patentable de acuerdo con el artículo 14 y se solicita eliminarlas.



Oficio N° 11114 de 14 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de R1, L y J son diferentes géneros funcionales, como se encuentra redactado presentaría un sin números de compuestos que no encuentran sustento en la descripción. Se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados. Los ejemplos del capítulo descriptivo enseñan que J es fenilo; L es CH₂, CH(Me), CH₂O, CH₂SCH₂, CH₂S(O)CH₂, CH₂S(O)₂CH₂, CH₂CH₂O, CH₂CH₂CH₂ o CH₂OCH₂; y R1 es pirazolilo, indazol, isoxazol, entre otros.

Las reivindicaciones 1 y 2 están redactadas de forma negativa o excluyente en frases como “...es distinto de...”, “el compuesto de la Fórmula 1 no es...” y “... son distintos de...”, se requiere redactar de forma positiva las reivindicaciones, ya que un compuesto se debe caracterizar por lo que sí es o los grupos que contiene y no por lo que no está o está ausente o lo que no es.

Los términos “por lo menos” y “al menos” de las reivindicaciones 7 y 8 son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término o rango concreto.

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de sustento en la descripción puesto que presenta una generalización de radicales o grupos funcionales que no encuentra sustento técnico en la divulgación inicial. Asimismo, se llama la atención del solicitante frente a que no todos los compuestos de la presente invención muestran una buena actividad fungicida, en la página 314 del capítulo descriptivo se observa que solamente los compuestos 85, 192, 263, 282, 337, 353, 455, 454, 490 y 497 proporcionan un buen control de enfermedades fúngicas en plantas; se le recomienda al solicitante que limite el alcance de la materia reclamada a una razonable generalización a partir de los compuestos que mostraron una buena actividad antifúngica.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de abril 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:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2013066839	“Compounds and methods”	10 de mayo de 2013
D2	EP0577218	“Heterocyclyl-phenoxyalkyl-piperidinylpyridazines as antiviral agents.”	30 de junio de 1993

Oficio N° 11114 de 14 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

El documento D1¹ divulga derivados de trifluorometiloxadiazol, útiles como fungicidas (Todo el documento).

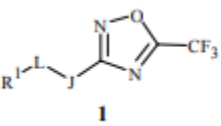
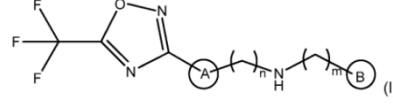
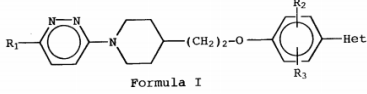
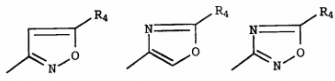
El documento D2² enseña derivados de fenoxialquilo sustituidos con oxadiazol, que tienen actividad antiviral (Todo el documento).

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

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto...” (Radicado N° NC2019/0012359 del 01 de noviembre de 2019).

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

Características esenciales	D1	D2
Un compuesto de fórmula 1  Tautómeros, N-óxidos y sales, donde:	Un compuesto de fórmula (I)  Y sus sales, donde: (Resumen y reiv. 1)	Un compuesto de fórmula I  donde Het es  (Resumen)
J es fenilo o naftalenilo opcionalmente sustituido con R5 o un anillo carbocíclico de 3 a 7 miembros; o J es un anillo heterocíclico de 5 a 6 miembros; donde: R5 es hidroxilo, ciano, nitro, halógeno, alquilo C1-4, entre otros.	A es fenilo, naftilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros, heterocíclico opcionalmente sustituidos con ciano, alquilo C1-4, entre otros. (reiv. 1).	Es fenilo; (Resumen)
L es O, NR3, NR3CH2, CH2NR3, NR3CH2CH2, CH2CH2NR3, (CR4aR4b)n, entre otros	Es (CH2)n-N-(CH2)m-, donde n y m son independientes entre sí y equivalen a 0, 1, 2, 3 o 4; (reiv. 1)	Es -(CH2)2-O- (Resumen)
R1 es fenilo opcionalmente sustituido con R2; un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros con 1 a 4 heteroátomos de O, S, N opcionalmente sustituido con R2; un anillo no aromático de 4 a 7 miembros o un sistema bicíclico de 8 a 11 miembros; R2 es halógeno, ciano, hidroxilo, nitro, tioilo, -SF5, -CH(=O), -C(=O)OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-6, entre otros;	B es heteroarilo cicloalquilo de 4 a 7 miembros, fenilo o naftilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 R que se selecciona de alquilo C1-4, alcoxi C1-4 entre otros; (reiv. 1)	Es  sustituido con piridazina. (Resumen)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

¹<https://patentimages.storage.googleapis.com/13/ec/71/eef3d7f49275b4/WO2013066839A2.pdf>

²<https://patentimages.storage.googleapis.com/d2/f3/c8/fe863c3ea797c0/EP0577218A1.pdf>

Oficio N° 11114 de 14 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Adicionalmente, D1 enseña composiciones que comprenden el compuesto de fórmula (I) (pág. 25, líneas 35 y 36).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte novedad al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que la presente solicitud carece 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
D1	WO2013066839	1 a 8	Novedad
D2	EP0577218	1 a 8	Novedad

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° 11114 de 14 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0012359		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2018/026232		5/04/2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
6/04/2017				X					
Solicitante									
FMC Corporation									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	9 y 10	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 8
Búsqueda por	Estructura, palabras claves e IPC
Palabras clave utilizadas	Trifluoromethyloxadiazole derivatives, fungicidal, trifluorometiloxadiazol, oxadiazol, derivados, fungicidas.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 417/06, A01N 43/82, A01N 43/84, A01N 43/90, C07D 417/12, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 271/06, C07D 498/04
	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⁾
Espacenet	WO2013066839	10/05/2013	1 a 8	Todo el documento	X
	EP0577218	30/06/1993	1 a 8	Todo el documento	X
SIPI	14073138	4/04/2014	-	-	A
	NC2018/0013594	14/12/2018	-	-	A
Patbase	EP2065377	23/11/2011	-	-	A
Derwent	WO2015185485	10/12/2015	-	-	A
	WO2017055473	6/04/2017	-	-	A
Googlepatent	EP2729454	16/09/2015	-	-	A

⁽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.	“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

Oficio N° 11114 de 14 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

“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: (25/05/2021)	
Examinador: Nini Johana Scarpeta Romero	