

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 183 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004156

Señores
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS HETEROCÍCLICOS COMO PESTICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/076404
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 28 de septiembre de 2018.
PRIORIDAD: 4/10/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17194731.0

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:

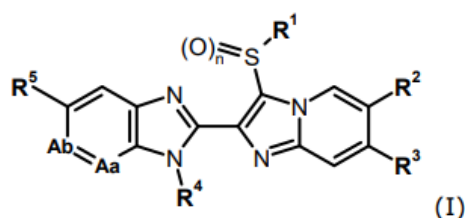
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 3 de abril de 2020 bajo el número NC2020/0004193, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar compuestos novedosos que tengan propiedades mejoradas en comparación con los compuestos conocidos, al menos respecto de aspectos individuales.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de fórmula I



3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 3 de abril de 2020.

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

Oficio N° 183 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004156

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata 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 título de la solicitud es muy general y no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere modificarlo.

4.2. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que, el capítulo reivindicatorio hace referencia a la descripción al incluir entre corchetes cuadrados distintos números de párrafo. Se sugiere eliminar cualquier referencia a la descripción.

Esta oficina informa que, el capítulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de R1 a R19 comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de octubre 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	WO2017061497	"CONDENSED HETEROCYCLIC COMPOUND OR SALTS THEREOF, AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL INSECTICIDE CONTAINING SAID COMPOUND, AND METHOD FOR USING SAME"	13 de abril de 2021

Oficio N° 183 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004156

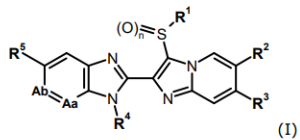
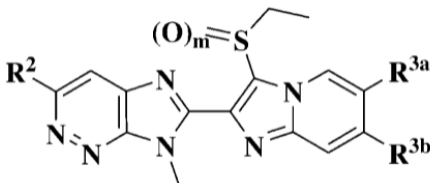
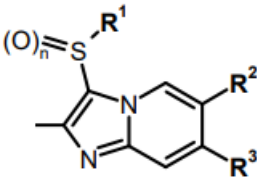
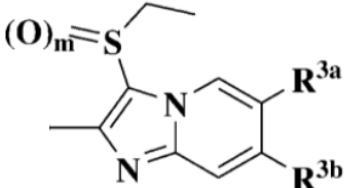
D1¹ divulga un compuesto heterocíclico condensado o una sal del mismo, un insecticida agrícola y hortícola que contiene el compuesto de fórmula I una sal del mismo como ingrediente activo, y un método de uso del insecticida. (Resumen)

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0004193 del 3 de abril de 2020) refiere a: “Los compuestos de la fórmula (I) (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

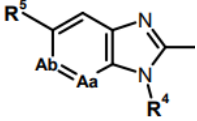
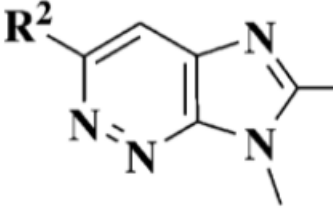
Características esenciales	D1
Compuestos de la fórmula (I)  (I)	Un compuesto de formula Ib  (Tabla 1, compuesto 1-b)
	 (Tabla 1, compuesto 1-b)
R¹ representa etilo. n representa 0, 1 o 2	R¹ representa etilo m representa 0, 1 o 2, (Tabla 1, compuesto 1-b)
R²:H R³:H	R^{3a}, R^{3b}: H (Tabla 1, compuesto 1-b)

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058487911/publication/WO2017061497A1?q=pn%3DWO2017061497A1>



Oficio N° 183 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004156

	 (Tabla 1, compuesto 1-b)
R ⁴ es (...) (C ₁ -C ₆)alquilo	metilo
R ⁵ es (...) (C ₁ -C ₆)haloalquilo	R ² = trifluorometilo
Ab:N Aa:N	N N

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que (...) A2) un grupo cicloalquilo (C₃-C₆); (a3) un grupo alqueno (C₂-C₆); o grupo alquino (A4) (C₂-C₆); R2 se selecciona del grupo que consiste en (b1) grupo haloalquilo (C₁-C₆); (b2) grupo halo alcoxi (C₁-C₆); (b3) grupo haloalquiltio (C₁-C₆); Grupo alquilsulfino (C₁-C₆); o (b 5) un grupo halo (C₁-C₆) alquilsulfono. A 1, A 2, A 3 y A 4 pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de nitrógeno o C - R 3, B 1 y B 2 representan un átomo de nitrógeno o C - R 4, B 3 y B 4 representan un átomo de nitrógeno, N - R 5, C - R 6, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, y G 1, G 2 y G 3 representan un átomo de nitrógeno o un átomo de carbono. R 3 se selecciona del grupo que consiste en (c 1) átomo de hidrógeno, (c 2) átomo de halógeno, (c 3) grupo ciano, (c 4) grupo nitro, (c 5) (C₁-C₆) (C) Grupos alcoxi C₁-C₆; (c 8) grupos alcoxi (C₁-C₆) alquilo (C₁-C₆); (c 9) halo (C₁-C₆) Un grupo alquilo; (c10) un grupo halo alcoxi (C₁-C₆); (c11) un grupo alquiltio (C₁-C₆); (c 12) un grupo alquilsulfino (C₁-C₆); Grupo alquilsulfono (C₁-C₆); (c16) un grupo haloalquilsulfono (C₁-C₆); (c14) un grupo halo; (c 17) un grupo alcoxycarbonilo (C₁-C₆); (c 18) Grupo R 8 (R 9) N, en el que R 8 y R 9 son el mismo o diferente grupo alquilo (C₁-C₆), grupo alqueno (C₂-C₆), (C₂-C₆)) grupo alquino, grupo cicloalquilo (C 3 -C 6), grupo alquilo (C 3 -C 6) (C₁-C₆), un grupo alcoxi (C₁-C₆) alquilo (C₁-C₆), un grupo halo alquilo (C₁-C₆), un grupo halo-alcoxi (C₁-C₆) alquilo (C₁-C₆), un grupo alquilcarbonilo (C₁-C₆), un grupo alcoxycarbonilo (C₁-C₆) , un grupo fenilo, un grupo alcoxifenilo (C₁-C₆) (C 19) C (R 10) = grupo NOR 11 (donde R 10 y R 11 pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, ((Grupo alquilo C₁-C₆) grupo alquilo C₁-C₆), un grupo alqueno (C₂-C₆), un grupo alquino (C₂-C₆), un grupo cicloalquilo (C 3 - C 6), un (C 3 -C 6) cicloalquil (C₁-C₆) grupo alquilo (C₁-C₆), un grupo alcoxi (C₁-C₆) alquilo, un grupo haloalquilo (C₁-C₆), un halo (C₁-C₆) alcoxi (C₁-C₆) grupo alquilo, C₁-C₆) grupo alquilo. (A) un átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo formilo, (e) un grupo alcoxi (C 1 -C 4) que puede ser igual o diferente, 6) grupo alquilo, (f) grupo haloalquilo (C₁-C₆), (g) grupo alcoxi (C₁-C₆), (h) grupo alcoxi (C₁-C₆) halo, (i) ((Grupo alquiltio C₁-C₆, grupo (j) alquiltio (C₁-C₆), grupo (k) haloalquiltio (C₁-C₆), grupo (1) alquilsulfino (C (C₁-C₆)) , (m) un grupo halo alquilsulfino (C₁-C₆), (n) grupo alquilsulfono (C₁-C₆) y (o) halo (C₁-C₆) Un grupo fenilo que tiene de 1 a 5 sustituyentes seleccionados entre el grupo que consiste en un grupo alquilsulfono en el anillo; (c22) un grupo fenil (C₁-C₆) alquilo; (c23) (A) un átomo de halógeno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo nitro, (d) un grupo formilo, (e) un grupo alquilo (C₁-C₆), (f) un grupo halo alquilo (C₁-C₆), (g) un grupo alcoxi (C₁-C₆), (h) un grupo alcoxi halo (C₁-C₆) (Reiv. 1);

Oficio N° 183 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004156

(...) Insecticida agrícola y hortícola que comprende el compuesto o sal del mismo (...) como ingrediente activo (Reiv. 13). Así mismo D1 menciona diversos sustituyentes en las tablas 1- 35 para los radicales R², B², B³, X, R^{3a}, R^{3b}.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2017061497	1-8	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° 183 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004156

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0004156		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/076404		28 de septiembre de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
04/10/2021				X					
Solicitante									
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT									
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	1-8
Palabras clave utilizadas	Por estructura. Piridina. Benzoimidazol.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 519/00, A01N 43/90
	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	WO17072039	04/05/2017	-	-	A
	WO16129684	18/08/2016	-	-	A
STN	WO16142326	15/09/2016	-	-	A
	WO17077968	11/05/2017	-	-	A
DERWENT	WO16162318	13/10/2016	-	-	A
	WO17121674	20/07/2017	1-8	Resumen, Reiv. 1, Formula Ib, tabla 1	X
⁽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° 183 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0004156

“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: (10/12/2021)	