

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 187 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002396

Señores
PI INDUSTRIES LTD.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “NUEVOS COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUNGICIDAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2018/056581

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 29 de agosto de 2018.

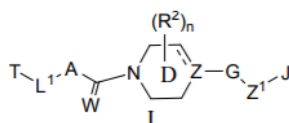
PRIORIDAD: 8/09/2017, IN (INDIA), 201711031859

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

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar compuestos plaguicidas con el fin de evitar y/o controlar el desarrollo de microorganismos tales como patógenos fúngicos o bacterianos o plagas que son resistentes a ingredientes activos conocidos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un compuesto seleccionado de la Fórmula I.



2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 03 de marzo de 2020.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia, las reivindicaciones 10 a 14 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso.

El objeto de las reivindicaciones 15 a 16 no es patentable toda vez que, aunque se refieren a un método, incluyen cómo única etapa la aplicación de la combinación a las plantas o al locus de las mismas, lo cual corresponde a un uso.

Oficio N° 187 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002396

4. De la solicitud de patente

4.1. Título

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, la reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1 a R17, T, L, A, G Z, J comprenden un número muy extenso y excesivo 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 sustento en la descripción.

Las reivindicaciones 3 y 4 no son claras puesto que hacen referencia al capítulo descriptivo. Se sugiere incluir los sustituyentes de los cuales se debe seleccionar T, G, J, y Q en las reivindicaciones.

Se solicita traducir correctamente la reivindicación 17 a español.

La reivindicación 17 no es clara puesto que no menciona todas y cada una de las etapas del método reivindicado de tal forma que pueda ser reproducido. Se sugiere que cada una de las etapas sea redactada colocando el primer verbo en infinitivo.

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 08 de septiembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:



Oficio N° 187 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002396

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2017109855	“THIAZOLE COMPOUND, AND AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL GERMICIDE INCLUDING SAME”	29 de junio de 2017

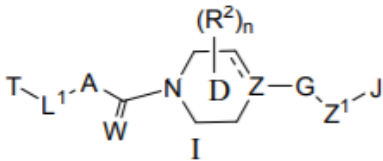
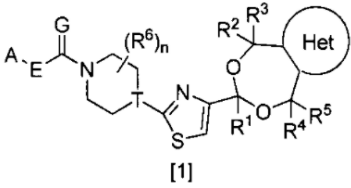
D1¹ divulga un nuevo compuesto de tiazol o una sal del mismo, una composición bactericida agrícola y hortícola que los contiene como ingredientes activos, y un método para usarlos. La presente invención se refiere además a un método para producir un nuevo compuesto de tiazol (Resumen).

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

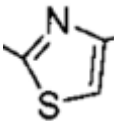
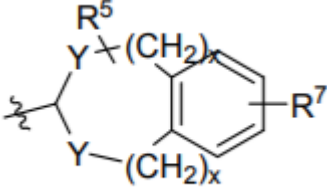
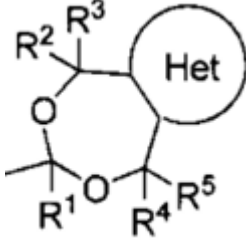
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0002396 del 03 de marzo de 2020) refiere a: “Un compuesto seleccionado de la Fórmula I (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Un compuesto seleccionado de la Fórmula I, 	Compuesto de fórmula (I)  (Reiv. 1)
T: se selecciona de un anillo de arilo de 5 o 6 miembros o un anillo cíclico saturado o parcialmente saturado de 5 o 6 miembros o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros o un anillo heterocíclico saturado o parcialmente saturado de 5 o 6 miembros, en el que cada el miembro del anillo del anillo heteroarilo se selecciona de C, N, O y S,	A es fenilo, naftilo, heteroarilo de 5-6 miembros o heteroarilo bicíclico de 9-10 miembros opcionalmente sustituidos. (Reiv. 1)
L1: NR ²³ R ²³ : alquilo C ₁ - C ₆	E: NR ⁹

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059089716/publication/WO2017109855A1?q=pn%3DWO2017109855A1>

Oficio N° 187 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002396

A: es C(R ¹⁵) ₂ ; R ¹⁵ : alquilo C ₁ - C ₆	R ⁹ : Alquilo C ₁ - C ₆ (Reiv. 1)
W: O	G=O (Reiv. 1)
D: enlace simple	Enlace simple (Reiv. 1)
Z: N	T: N (Reiv. 1)
R ² _n : alquilo C ₁ - C ₆	R ⁶ _n : alquilo C ₁ - C ₆ (Reiv. 1)
G: un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros (...) cada miembro del anillo del anillo heteroarilo se selecciona de C, N, S	 G : (Reiv. 1)
Z ¹ : enlace directo	enlace directo (Reiv. 1)
J y Q forman un anillo :  Y:O	 Het: anillo de 6 miembros (Reiv. 1)

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

Adicionalmente, D1 menciona que (...) A es fenilo, naftilo, heteroarilo de 5-6 miembros o heteroarilo bicíclico de 9-10 miembros opcionalmente sustituidos, E es -CR⁷R⁸ -, un átomo de oxígeno o -NR⁹ -; R⁷ y R⁸ son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂ -C₆, alquinilo C₂ -C₆, haloalquilo C₁-C₆, C₂ -C₆-Haloalquenilo, haloalquinilo C₂ -C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁ -C₆, cicloalquilo C₃-C₆, alquiltio C₁-C₆, alquilsulfinilo C₁-C₆, a C₁ ~ Alquilsulfonilo C₆, haloalquiltio C₁-C₆, haloalquilsulfinilo C₁-C₆ o haloalquilsulfonilo C₁-C₆, R⁹ es un átomo de hidrógeno, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂ -C₆, alquinilo C₂ -C₆, haloalquilo C₁-C₆, haloalquenilo C₂ -C₆, haloalquinilo C₂ -C₆, Alcoxialquilo C₂ -C₆, cicloalquilo C₃-C₆, halocicloalquilo C₃-C₆, alquiltioalquilo C₂ -C₆, alquilsulfinilalquilo C₂ -C₆, alquilsulfonilo C₂ -C₆ alquilo, alquilcarbonilo C₂ -C₆, C₂ -C₆-haloalquilcarbonilo, alcoxycarbonilo C₂-C₆, alcoxycarbonilalquilo C₃-C₆, alquilaminocarbonilo C₂-C₆, (dialquilamino) carbonilo C₃-C₆, alquilsulfonilo C₁-C₆; G es un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; T es CH o un átomo de nitrógeno; R¹ es un átomo de hidrógeno, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂ -C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₃-C₆, átomo de halógeno, ciano o hidroxilo; R², R³, R⁴ y R⁵ son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃ -C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, C₁-C₆ Haloalcoxi, átomo de halógeno, ciano o hidroxilo, o R² y R³ y R⁴ y R⁵ cada uno independientemente junto con el átomo de carbono al que están unidos un grupo carbonilo (C=O); Cada R⁶ es independientemente oxo, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂ -C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, átomo de halógeno, ciano o hidroxilo; n es 0-2, Het es un anillo heteroaromático de 5-6 miembros opcionalmente sustituido o un anillo heteroaromático bicíclico de 9-10

Oficio N° 187 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002396

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° 187 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002396

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0002396		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/IB2018/056581		29 de agosto de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
08/09/2017				X					
Solicitante									
PI INDUSTRIES LTD.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	10-16	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-9, 17-18
Palabras clave utilizadas	Por estructura.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 417/04, C07D 417/12, C07D 417/14, A01N 43/80, A01P 3/00
	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	WO2017109855 JP 2008179621	26/06/2017 07/08/2008	1-9, 17, 18 -	(Método de fabricación 3), Reiv. 1, Resumen -	X A
STN	WO2008003861 EP2933247	10/01/2008 21/10/2015	- -	- -	A A
DERWENT	US6528531 WO2009/135581	04/03/2003 12/11/2009	- -	- -	A A
⁽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° 187 de 5 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002396

“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)	