

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 753 de 18 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007469

Señores

**BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT**

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “OXADIAZOLES FUNGICIDAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/086557

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 21 de diciembre de 2018.

PRIORIDAD: 22/12/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17210460.6

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:

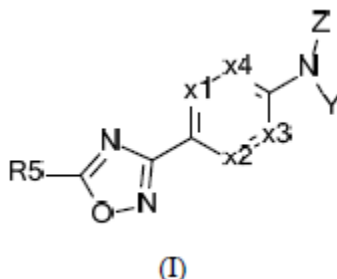
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 26 de junio de 2020 bajo el número NC2020/0007887, 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 obtener nuevos compuestos fungicidas, eficaces contra un amplio espectro de hongos, con menor toxicidad, mayor selectividad, que se usen a una menor tasa de dosificación para reducir o evitar los efectos desfavorables para el ambiente o toxicológicos a la vez que siguen permitiendo un control eficaz contra las plagas. Y nuevos compuestos para prevenir la aparición de resistencias contra fungicidas.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio presenta compuestos de la formula (I), una composición que comprende el compuesto (I) y un auxiliar agrícola.



3. Reivindicaciones estudiadas



Oficio N° 753 de 18 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007469

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 26 de junio de 2020.

4. De la solicitud de patente

4.1. 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 6, el término: "al menos", es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.

Asimismo, en la reivindicación 5, la expresión: "preferentemente", precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere sustituir por un término preciso.

Además, la reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1, R2, R3... 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 22 de diciembre 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:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2017110862	"Oxadiazole compound and use thereof"	29 de junio de 2017

D1¹ divulga un compuesto de oxadiazol representado en la expresión (1) exhibe un efecto excelente en el control de enfermedades de las plantas. (En la expresión, G representa un anillo de benceno, un anillo de tiofeno, un anillo de furano, etc., R1 representa un

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059089439/publication/WO2017110862A1?q=pn%3DWO2017110862A1>

Oficio N° 753 de 18 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007469

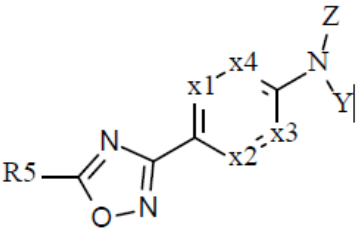
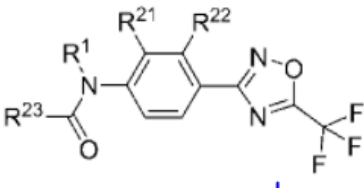
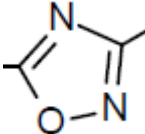
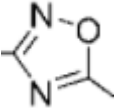
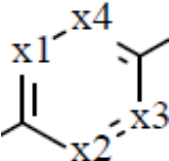
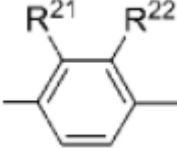
grupo alquilo C1-C6, un grupo cicloalquilo C3-C6, etc., Q representa un átomo de oxígeno o un átomo de azufre, X representa CR2R3R4, NR5R6, OR7, etc., R2, R3 y R4 cada uno representa independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, etc., R5, R6 y R7 cada uno representa independientemente un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-C6, etc.) (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.

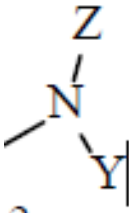
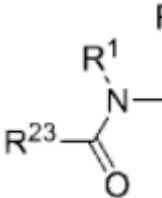
6.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2020/0007887 del 26 de junio de 2020) refiere a: “Un compuesto de la fórmula (I) o una sal de este (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Compuesto de fórmula (I)	Compuesto de fórmula (III) Párr [0079]
	 Párr [0079] y Párr [0081]
R5 representa CF3 o CF2Cl;	 Párr [0079] y Párr [0081]
	 Párr [0079] y Párr [0081]
	

Oficio N° 753 de 18 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007469

X1: N o CR1; X2: N o CR2; X3: N o CR3; X4. N o CR4; donde R1, R2, R3 y R4: hidrógeno, halógeno o C1-C3-alquilo	CH; CR22; CR21; CH; donde R21 y R22: hidrógeno Párr [0079] y Párr [0081]
 Z:carbociclilo C3-C10, entre otros Y:C=O, entre otros sustituido por C1-C6-alquilo, entre otros	 R1: C1-C6 alquilo C=O sustituido con R23, que es isopropil Párr [0079] y Párr [0081]
que Z sea diferente de C3-C10-carbociclilo cuando Y es C(=O)-C1-C6-alquilo, -C(=O)-O-C1-C6-alquilo, -C(=S)-C1-C6-alquilo o C1-C6-alquilsulfonilo y R5 es CF3	R1:Alquil C1-C6 C(=O)-isopropil CF3

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga un compuesto de formula (III) que comprende una combinación R1, R21, R22 y R23 Párr [0079]. Donde R1 es un grupo metilo, R21 y R 22 son un átomo de hidrógeno y R23 es un grupo isopropilo, Párr [0080].

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el compuesto divulgado en D1, consiste en que la solicitud bajo estudio corresponde a una selección de compuestos donde Z sea diferente de C3-C10-carbociclilo cuando Y es C(=O)-C1-C6-alquilo, -C(=O)-O-C1-C6-alquilo, -C(=S)-C1-C6-alquilo o C1-C6-alquilsulfonilo y R5 es CF3.

No hay evidencia de que el incluir dicho disclaimer proporcione compuestos con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que ya es conocido que estos compuestos combaten enfermedades en plantas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto de formula (III) conocido en D1 con el fin de proporcionar otros compuestos alternativos?

Sin embargo, D1 enseña derivados de oxadiazoles con el sustituyente Y: C(=O)-isopropil, tal como los compuesto descritos en la presente solicitud N-(2-fluorofenil)-N-{5-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]pirimidin-2-il}acetamida (Pág. 59, Rad. NC2020/0007887 del 19 de junio de 2020), al igual los compuesto de D1 también presentan actividad contra las enfermedades en plantas.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a seleccionar un derivado de oxadiazol de los compuestos mencionados en D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.



Oficio N° 753 de 18 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007469

Las reivindicaciones dependientes 1 a 11 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2017110862	1 a 11	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° 753 de 18 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007469

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0007469		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/086557		21 de diciembre de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
22 /12/2017				X					
Solicitante									
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, 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 a 11
Palabras clave utilizadas	Fungicide, oxadiazoles
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 413/14, C07D 413/12, A01N 43/82, C07D 413/04

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⁾
ISA	WO2017110862A1	29/06/2017	1 a 11	Párr. 0079, 0080 y 0081	Y
	WO2017081310A1	18/05/2017	-	-	A
	WO2013066831A1	10/05/2013	-	-	A
	WO2013080120A1	06/06/2013	-	-	A
SIPI	14073138	11/04/2014	-	-	A
Patbase	US2008280876A1	13/11/2008	-	-	A
	WO2017103219A1	22/06/2017	-	-	A
Espacenet	EP2944636A1	18/11/2015	-	-	A
	WO2014127195A1	21/08/2014	-	-	A
	WO9730047A1	21/08/1997	-	-	A
	WO2017081309A1	18/05/2017	-	-	A
Googlepatent	JP2017190296A	19/10/2017	-	-	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.					

Oficio N° 753 de 18 de enero de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007469

“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.	“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: (12/12/2021)	