

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7274 de 13 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007479

Señores

**BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT**

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “HIDROXIISOXAZOLINAS Y DERIVADOS DE ESTOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/086723

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 21 de diciembre de 2018.

PRIORIDAD: 22/12/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17210472.1

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:

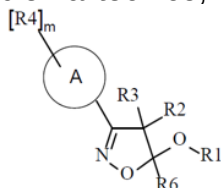
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 26 de junio de 2020 bajo el número NC2020/0007890, 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 formulaciones fungicidas derivadas de hidroxiiisoxalinas, que permitan controlar organismos no deseados.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición



fungicida de formula (I) combinada con otros ingredientes activos.

3. Reivindicaciones estudiadas

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:



Oficio N° 7274 de 13 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007479

"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 no es conciso porque las definiciones para los distintos sustituyentes 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.

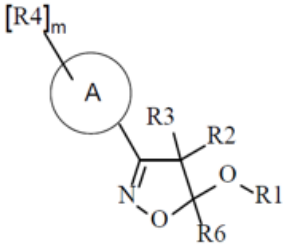
Por otro lado, en las reivindicaciones 1, 10 y 11, los términos “opcionalmente”, “al menos”, “una o más”, son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

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

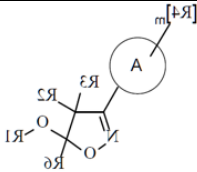
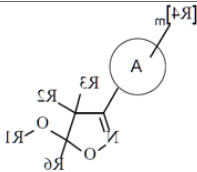
5. Unidad de invención

Conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención debido a que se refiere a 4 grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

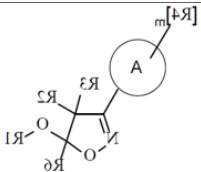
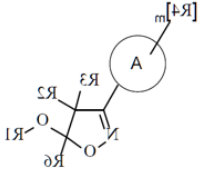


- Grupo inventivo 1: Arilo (reivindicaciones 1 a 11).
- Grupo inventivo 2: Heteroarilo (reivindicaciones 1 a 11).
- Grupo inventivo 3: Carbociclilo (reivindicaciones 10 a 11).
- Grupo inventivo 4: Heterociclilo (reivindicaciones 10 a 11).

Grupo Inventivo	Compuesto A	Sustituyente A
1		Arilo
2		Heteroarilo

Oficio N° 7274 de 13 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007479

3		C ₃ -C ₁₀ - Carbociclilo
4		Heterociclilo de 3 a 15 miembros

De acuerdo con lo anterior, se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones. En este último caso, de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado en este Oficio, se aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad.

Por consiguiente, la presente búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad fueron realizados para el primer grupo inventivo N°1 y 2.

6. 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 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	WO2015129773	“ISOXAZOLE DERIVATIVE AND AGRICULTURAL/HORTICULTURAL PLANT DISEASE CONTROL AGENT”	03 de septiembre de 2015
D2	JP6049352B2	“METHOD OF EVALUATING ACTIVITY INHIBITING HOST INFECTION CAUSED BY PATHOGENIC BACTERIUM, AND METHOD OF SCREENING SUBSTANCE HAVING ACTIVITY”	21 de diciembre de 2016

D1¹ divulga un compuesto plaguicida cuyo ingrediente activo es un derivado de isoxazol que permite el control de enfermedades en plantas agrícolas y hortícolas. (Resumen)

D2² divulga una sustancia plaguicida que tiene la actividad de suprimir la infección generada por B. anthracis (Descripción).

¹<https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2015129773>

²<http://XXXX>



Oficio N° 7274 de 13 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007479

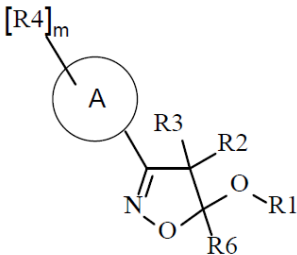
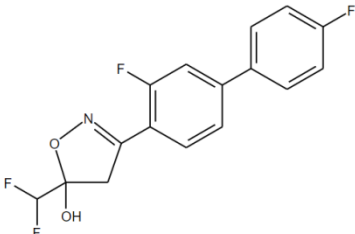
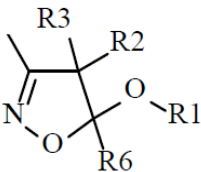
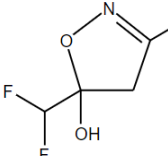
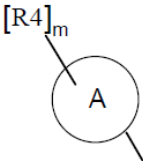
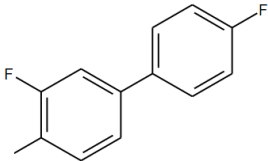
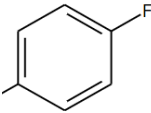
7. Examen de Patentabilidad

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.

7.1. Novedad

Grupo inventivo 1

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 (NC2020/0007479 del 26 de junio de 2020) refiere a: “Un compuesto de 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
Compuesto de fórmula (I) donde:	Compuesto de formula (I) que comprende:
	 CAS RN 1807797-15-4 (Página 178)
	 CAS RN 1807797-15-4 (Página 178)
R ¹ :H, entre otros R ² :H, entre otros R ³ :H, entre otros R ⁶ :CX ₃ , entre otros	H H H CF ₃
A: 	
A: Arilo	Arilo
R ₄ : Arilo m: 0, 1 o 2	 R ₄ : m:1

Oficio N° 7274 de 13 de mayo de 2022

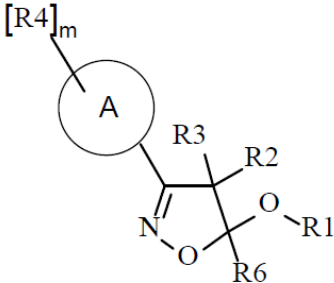
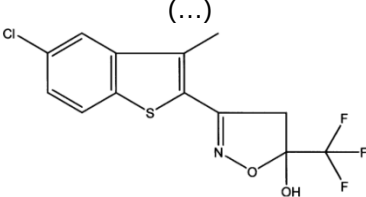
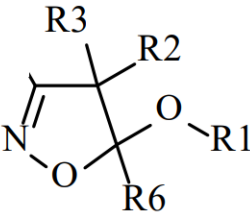
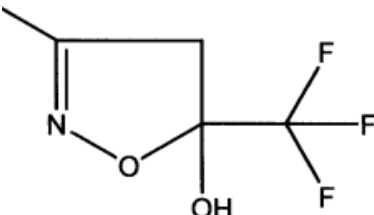
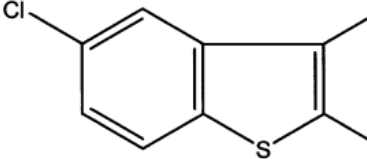
Ref. Expediente N° NC2020/0007479

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

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Grupo inventivo 2

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 (NC2020/0007479 del 26 de junio de 2020) refiere a: “Un compuesto de 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	D2
Un compuesto de fórmula (I') donde:	Compuesto de formula (I') que comprende:
 Característica esencial 1 (...)	 Compuesto 17 (Página 13)
	
R ₁ : H	H
R ₂ , R ₃ : H	H
R ₆ : CX ₃	CF ₃
A:	
A: Heteroarilo de 3 a 15 miembros	
R ₄ : Heteroarilo m: 0, 1 o 2	

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

Oficio N° 7274 de 13 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007479

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2015129773	1 a 10	Novedad
D2	JP6049352B2	1 a 11	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° 7274 de 13 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007479

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0007479		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/086723		21 de diciembre de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
22/12/2017				X					
Solicitante									
BAYER CROPSOURCE AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		1 a 11	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-11
Palabras clave utilizadas	Por estructura, compound, composition , agricultural, hydroxyisoxazolines, aryl
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 413/14, C07D 413/06, C07D 419/06, C07D 419/14, 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⁾
ISA	WO2015129773	3/09/2015	1-9	-	X
	US2008027059	31/01/2008	-	-	X
	Sosnovskikh	1999	-	-	X
USPTO/ISA	US2008/0096843	24/04/2008	-	-	X
Patbase	FR2146274 A1	02/03/1973	-	-	A
STNext	WO2015129773	3/09/2015	1-9	-	X
STNext/ISA	JP6049352B2	21/12/16	1-11	-	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.		Sosnovskikh, V. Y., Mel'nikov, M. Y., & Pogozhikh, S. A. (1999). Reactions of 3, 3-dialkyl-2, 3-dihydro-6-trifluoromethyl-4-pyrones with hydroxylamine. Synthesis and structures of 5-(1, 1-dialkyl-2-hydroxyethyl)-5-hydroxy-3-trifluoromethyl-Δ2-isoxazolines. <i>Russian chemical bulletin</i> , 48(7), 1323-1328.			
⁽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		

Oficio N° 7274 de 13 de mayo de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0007479

“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.	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: (05/05/2022)	