

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10124 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009832

Señores
BASF SE

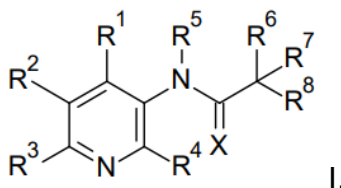
TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PIRIDINCARBOXAMIDAS NOVEDOSAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/052031
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 29 de enero de 2019.
PRIORIDAD: 7/02/2018, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 18155526.9

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 nuevos compuestos para combatir hongos fitopatógenos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de fórmula I:



N-óxidos y sales y composiciones que lo comprenden.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 10 de agosto 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 1 a 8 y 12 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso.

Adicionalmente, pese a que la reivindicación 13 mencione en su preámbulo un método para combatir hongos, este se caracteriza por tratar los materiales, plantas, entre otros, con una cantidad eficaz de al menos un compuesto, lo cual realmente hace referencia a la forma de uso de los compuestos, por lo tanto, no se considera patentable.

Oficio N° 10124 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009832

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 10 no es clara porque menciona el sustituyente Rx, pero no se entiende a que parte del compuesto de fórmula I pertenece.

El término "o", mencionado en la reivindicación 10, es relativo por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos o rangos concretos.

Las reivindicaciones 9 y 10 no son concisas porque las definiciones de R1, R6, R7 y R8 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.

Las reivindicaciones 9 y 10 no están debidamente sustentadas en la descripción porque las definiciones de R1, R6, R7 y R8 son grupos funcionales y no existe evidencia de que todos ellos conserven la misma actividad, en las páginas 200 a 202 del capítulo descriptivo se observa que los compuestos 4 a 7, 12 a 18, 25, 30 a 33, 35, 38, 41 a 47, 49 a 53, 56, 57, 59, 63, 70, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95 y 96 presentan la actividad antifúngica, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido sintetizados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados.

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 7 de febrero de 2018, 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	EP3045455	"Heterocyclic amide compound and herbicide"	20 de julio de 2016

Oficio N° 10124 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009832

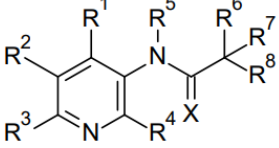
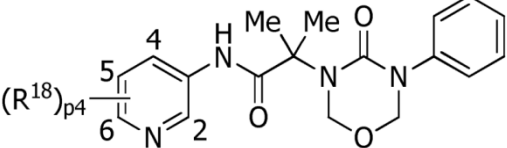
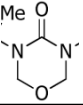
D1¹ divulga un compuesto derivado de amida heterocíclica, útil como herbicida (Resumen).

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 9 (NC2020/0009832 del 10 de agosto de 2020) refiere a: “Los compuesto 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 fórmula I:  caracterizado porque comprende:	(...) 
X es O;	(Pág. 82, párr. [0250]) Es O;
R1 es H;	(Pág. 82, párr. [0250]) Es H;
R2 es C1-C6-alquilo y C1-C6-halogenualquilo,	(Pág. 82, párr. [0250]) Es trifluorometilo;
R3 es C1-C6-alquilo y C1-C6-halogenualquilo,	(Pág. 82, párr. [0250], comp. A-3-10) Es trifluorometilo (p4 es 2);
R4 es H;	(Pág. 82, párr. [0250]) Es H;
R5 es H;	(Pág. 82, párr. [0250]) Es H;
R6 es C1-C6-alquilo, entre otros;	(Pág. 82, párr. [0250]) Es CH3;
R7 es C1-C6-alquilo, entre otros;	Es CH3;
R8 es CN, COOH, CONH2, C1-C6-alquilo, C1-C6-halogenualquilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-halogenualquenilo, C2-C6-alquinilo, C2-	Es 

¹<https://patentimages.storage.googleapis.com/a6/ef/68/7891ae087551d1/EP3045455A1.pdf>



Oficio N° 10124 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009832

	Sustituido con fenilo
--	-----------------------

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 9 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona un pesticida que comprende el compuesto derivado de piridincarboxamida (Reiv. 13).

Las reivindicaciones dependientes 10, 11 y 14 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	EP3045455	9 a 11 y 14	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.



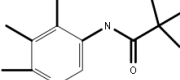
Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 10124 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009832

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0009832		1°	x	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2019/052031		29/01/2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad			Presentación		
7/02/2018				X					
Solicitante									
BASF SE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	1 a 8, 12 y 13	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	9 a 11 y 14
Palabras clave utilizadas	Pyridine carboxamides,  , substructures,
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 401/04, C07D 407/04, C07D 407/12, C07D 409/04, C07D 409/12, C07D 413/12, C07D 417/12, C07D 213/22, C07D 213/40, A01N 43/88, A01N 43/86
	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	EP3045455	20/07/2016	9 a 11 y 14	Todo el documento	X
	GB2001316	24/04/1979	-	-	A
Patbase	EP0243970	15/04/1987	-	-	A
	EP0256503	24/02/1988	-	-	A
Orbit	US20170101384	13/04/2017	-	-	A
	US6071957	6/06/2000	-	-	A
STN	Oda(1)	1992	-	-	A
Derwent	WO2007006922	18/01/2007	-	-	A
Googlepatent	EP0292990	30/11/1988	-	-	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.		⁽¹⁾ Oda M., Sakaki T., Nonaka N., Yamagishi K. and Tomita H. (1992). Structure-Activity Relationships of 2-Chloropyridine-3-carboxamide fungicides. <i>Journal Pesticide Science</i> . Vol. 17. Pp. 91-98. Recuperado desde: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpestics1975/17/2/17_2_91/_article/-char/ja/			



Oficio N° 10124 de 29 de junio de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009832

Recuperado de http://xxxxxxx.	
(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. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“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 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: (14/06/2022)	