

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

Señores
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “FORMULACIÓN PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE PARÁSITOS EN ANIMALES”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/073620

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 3 de septiembre de 2018.

PRIORIDAD: EP 17189706.9 del 06 de septiembre de 2017.

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 15 de junio de 2022 bajo el número NC2020/0002624, 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 identificar disolventes adecuados para solubilizar agentes antiparasitarios que contienen flúor, que puedan tener una aplicación tópica en animales.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea Una formulación líquida que comprende 1 a 60% en peso de un principio activo fluorado eficaz contra parásitos, y 10 a 95% en peso de fosfato de trietilo, ambos basados en el peso total de la formulación, donde el principio activo fluorado comprende un átomo de flúor por 200 μ , y en donde el principio activo fluorado es un compuesto de la fórmula (I).

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 15 de junio de 2022, bajo el número de radicado N° NC2020/0002624.

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.

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

El título de la solicitud contiene el término “DE USO”, por lo cual se sugiere el siguiente título: “FORMULACIÓN PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE PARÁSITOS EN ANIMALES”.

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. (...)”

La reivindicación 1 no es clara ni presenta sustento en la descripción, dado que, la definición de R¹-R¹⁰, A₁-A₄, B₁-B₅, Q y V implican un sinnúmero de posibilidades no exploradas por el solicitante en los ejemplos de la descripción. Así las cosas, la materia reclamada evidencia hipervariabilidad estructural abarcando un sinnúmero de posibilidades estructurales para el principio activo fluorado que aún no han sido explorados ni contemplados en la presente solicitud y resultan especulativos respecto a su capacidad para solubilizar agentes antiparasitarios que contienen flúor, que puedan tener una aplicación tópica en animales. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y comprender todas las características técnicas esenciales estructurales y funcionales del principio activo fluorado con el objetivo de poder distinguir inequívocamente la invención con el estado de la técnica. Se le sugiere al solicitante limitar el objeto reclamado a una razonable generalización de los lipopéptidos sintéticos desarrollado de acuerdo con lo soportado en el capítulo descriptivo.

Las reivindicaciones 9 a 11 no son claras, porque reclaman “*el principio activo que contiene flúor comprende un átomo de flúor por 160 μ del peso molecular*”, “*el principio activo que contiene flúor comprende un átomo de flúor por 100 μ del peso molecular*” y “*donde el principio activo que contiene flúor comprende un grupo trifluorometilo por 500 μ del peso molecular*”. Sin embargo, no es claro si esta definición concuerda con las proporciones indicadas en la reivindicación independiente y no es claro si la unidad de peso referenciada si es μ g. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

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

4.3. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla). En este sentido el capítulo descriptivo (Ejemplos 1 a 5 del Radicado N° NC2020/0002624 del 09 de marzo de 2020) no presenta pruebas técnicas que “cualquier” formulación que contenga: i) un principio activo con flúor de fórmula (I); y (ii) fosfato de trietilo o que “cualquier” compuesto de los siguientes: 2-cloro-N-ciclopropilo-5-[1-[4-



Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-ilo)-2-metil-6-(trifluoro-metil)fenil]-1H- pirazol-4-ilo]benzamida, 2-cloro-N-(1-cianociclopropil-5-[1-[4-(1,1,1,2,3,3,3- heptafluoropropan-2-ilo)-2-metil-6-(trifluorometil-fenil]-1H-pirazol-4- ilo]benzamida, 2-cloro-N-ciclopropilo-5-[4-[2,6-dimetil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro- 1-(trifluorometil-etil]-fenil]pirazol-1-ilo]benzamida, 2-cloro-N-(1- cianociclopropil)-5-[4-[2,6-dicloro-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluorometil-etil]fenil]pirazol-1-ilo]benzamida, 2-cloro-5-[3-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro- 1-(trifluorometil-etil]-6-(trifluorometil-fenil]isoxazol-5-ilo]-N- ciclopropilbenzamida, 2-cloro-N-(1-cianociclopropil)-5-[3-[2-metil-4-[1,2,2,2- tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil]-6-(trifluorometil-fenil]isoxazol-5- ilo]benzamida,2-cloro-N-(1-cianociclopropil)-5-[1-[2,6-dicloro-4-[1,2,2,2- tetrafluoro-1-(trifluorometil--etil]fenil]pirrol-3-ilo]benzamida, 2-cloro-5-[3-[2- cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil]-6-(trifluorometil--fenil]pirrol- 1-ilo]-N- ciclopropilbenzamida,2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1- (trifluorometil-etil]-6-(trifluoro-metoxi)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]-N-ciclopropilo-3- piridincarboxamida (compuesto 1), 2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro- 1-(trifluorometil-etil]-6-(trifluoro-metil)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]-N-ciclopropilo-3- piridincarboxamida (compuesto 2), Lotilaner es eficaz contra parásitos. Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que los ejemplos 1 a 5 describen la eficacia *in vivo* para las formulaciones que contienen los principios activos 2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil]-6-(γ -metoxifenil)-1Hpirazol 4-ilo]-Nciclopropilo-3-piridincarboxamida (**compuesto 1**) y 2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2 tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil]-6-(trifluoro-metil)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]-N- ciclopropilo -3 piridincarboxamida (**compuesto 2**) derivados del compuesto de fórmula (**I-T3**) (Págs. 34-37).

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 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 encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2017/050921	“Isoxazoline-substituted benzamides and analogues as insecticides”	30 de marzo de 2017
D2	US20160297765	“Novel compounds for controlling arthropods”	13 de octubre de 2016

D1¹ divulga una composición que contiene compuestos de fórmula (I) para el control de pestes en animales (Resumen, pág. 32, Ins. 1-5)

D2² divulga compuestos para utilizar en el control de parásitos de plantas tal como nemátodos, insectos y parásitos, compuestos que contienen flúor en sus estructura, los cuales pueden ser utilizados con una amplia variedad de solventes (Pág. 32-36, párr. [0522-0524, 0533], pág. 156, reiv. 1)

¹<https://patents.google.com/patent/WO2017050921A1/en>.

²<https://patents.google.com/patent/US20160297765A1/en?q=US2016297765A1>
Página 3 de 11

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

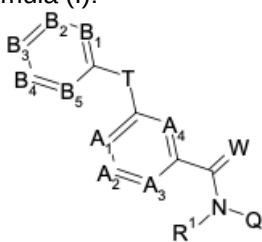
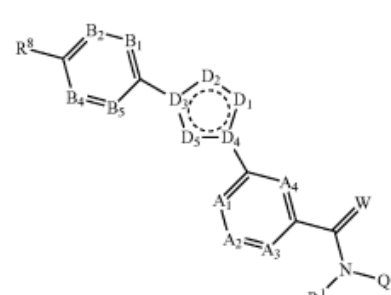
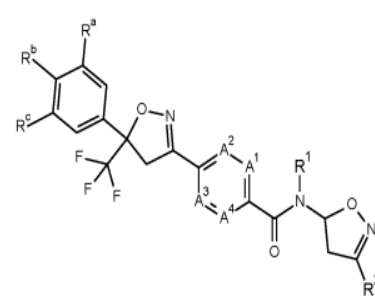
Ref. Expediente N° NC2020/0002624

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 (NC2020/0002624 del 15 de junio de 2022) refiere a: “Una formulación líquida que comprende 1 a 60% en peso de un principio activo fluorado eficaz contra parásitos, y 10 a 95% en peso de fosfato de trietilo, ambos basados en el peso total de la formulación, donde el principio activo fluorado comprende un átomo de flúor por 200 μ, y en donde el principio activo fluorado es un 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	D2	D1
Una formulación líquida que comprende	Compuestos de fórmula (I) que pueden ser combinados con aditivos líquidos (Pág. 36, párr. [0541])	Una composición líquida que contiene (Resumen, Pág. 12, ln. 22, pág. 42, Ins. 15)
1 a 60% en peso de un principio activo fluorado eficaz contra parásitos,	Las formulaciones contienen entre 0.5 a 90 % del compuesto de fórmula (I) (Pág. 36, párr. [0544])	el principio activo se encuentra de 1 a 95 % preferiblemente 60 a 90 % (Pág. 44, Ins. 26-30).
y 10 a 95% en peso de fosfato de trietilo, ambos basados en el peso total de la formulación	No menciona	fosfato de trietilo (Pág. 43, Ins. 15-16)
y en donde el principio activo fluorado es un compuesto de la fórmula (I): 	Compuestos de la fórmula (Ia`): 	Compuestos de fórmula (I) 
En donde: R1 es H, en cada caso C2-C6-alqueno sustituido o no sustituido, C2-C6-alquino, C3-C7-cicloalquilo, C1-C6-alquilcarbonilo, C1-C6-alcoxicarbonilo, aril(C1-C3)-alquilo, heteroaril(C1-C3)-alquilo, o C1-C6-alquilo,	En donde: R1 es C1-C6 alquilo sustituido, (Pág. 156, reiv. 1)	En donde: R1 es H, fenil-C1-C4-alquil (Pág. 10, Ins. 20-22)
Las fracciones son: A1 son CR2 o N, A2 son CR3 o N, A3 son CR4 o N, A4 son CR5 o N,	Las fracciones son: A1 son CR2 o N, A2 son CR3 o N, A3 son CR4 o N, A4 son CR5 o N,	Las fracciones son: A1 son CR5 o N, A2 es C-H, A3 es C-H, A4 es C-H,

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

B₁ son CR₆ o N, B₂ son CR₇ o N, B₃ son CR₈ o N, B₄ son CR₉ o N,y B₅ son CR₁₀ o N. en donde no más de tres de las agrupaciones A₁ a A₄ son N y no más de tres de las agrupaciones B₁ a B₅ son N; R₂, R₃, R₄, R₅, R₆, R₇, R₉ y R₁₀ son independientemente el uno del otro H, halógeno, ciano, nitro, en cada caso C₁-C₆-alquilo sustituido o no sustituido, C₃-C₆-cicloalquilo, C₁-C₆-alcoxi, N-C₁-C₆-alcoxi-imino-C₁-C₃-alquilo, C₁-C₆-alquilsulfanilo, C₁-C₆-alquilsulfinilo, C₁-C₆-alquilsulfonilo, N-C₁-C₆-alquilamino, N,N-di-C₁-C₆-alquilamino o N-C₁-C₃-alcoxi-C₁-C₄-alquilamino, o 1-pirrolidinilo;	B₁ son CR₆ o N, B₂ son CR₇ o N, B₃ son CR₈ o N, B₄ son CR₉ o N,y B₅ son CR₁₀ o N. en donde no más de tres de las agrupaciones A₁ a A₄ son N y no más de tres de las agrupaciones B₁ a B₅ son N; R₂, R₃, R₄, R₅, R₆, R₇, R₉ y R₁₀ son independientemente el uno del otro H, halógeno, ciano, nitro, en cada caso C₁-C₆-alquilo sustituido o no sustituido, C₃-C₆-cicloalquilo, C₁-C₆-alcoxi, N-C₁-C₆-alcoxi-imino-C₁-C₃-alquilo, C₁-C₆-alquilsulfanilo, C₁-C₆-alquilsulfinilo, C₁-C₆-alquilsulfonilo, N-C₁-C₆-alquilamino, N,N-di-C₁-C₆-alquilamino o N-C₁-C₃-alcoxi-C₁-C₄-alquilamino, o 1-pirrolidinilo; (Pág. 156, reiv. 1)	B₁ es CH, B₂ es CR_a, B₃ es CR_b, B₄ es CR_c,y B₅ es C-H. R⁵ es independientemente halógeno, C₁-C₈-alquil R^a, R^b y R^c son independientemente H, halógeno, C₁-C₈-haloalquilo, C₁-C₄-alquiltio (Pág. 10, Ins. 22-30)
R₈ es halógeno, ciano, nitro, en cada caso C₁-C₆-alquilo sustituido o no sustituido, C₃-C₆-cicloalquilo, C₁-C₆-alcoxi, N-C₁-C₆-alcoxi-imino-C₁-C₃-alquilo, C₁-C₆-alquilsulfanilo, C₁-C₆-alquilsulfinilo, C₁-C₆-alquilsulfonilo, N-C₁-C₆-alquilamino o N,N-di-C₁-C₆-alquilamino;	R₈ es halógeno, ciano, nitro, en cada caso C₁-C₆-alquilo sustituido o no sustituido, C₃-C₆-cicloalquilo, C₁-C₆-alcoxi, N-C₁-C₆-alcoxi-imino-C₁-C₃-alquilo, C₁-C₆-alquilsulfanilo, C₁-C₆-alquilsulfinilo, C₁-C₆-alquilsulfonilo, N-C₁-C₆-alquilamino o N,N-di-C₁-C₆-alquilamino; (Pág. 156, reiv. 1)	R^b es independientemente H, halógeno, C₁-C₈-haloalquilo, C₁-C₄-alquiltio (Pág. 10, Ins. 22-30)
W es O u S;	W es O u S; (Pág. 156, reiv. 1)	W es O (Pág. 10, Ins. 20-22)
Q es H, formil, hidroxil, amino o en cada caso, sustituido o no sustituido, C₁-C₆-alquilo, C₂-C₆-alquenilo, C₂-C₆-alquinilo, C₃-C₆-cicloalquilo, C₁-C₅-heterocicloalquilo, C₁-C₄-alcoxi, C₁-C₆-alquilo-C₃-C₆-cicloalquilo, C₃-C₆-cicloalquilo-C₁-C₆-alquilo, C₆,C₁₀,C₁₄-arilo, C₁-C₅-heteroarilo, C₆,C₁₀,C₁₄-aril- (C₁-C₃)-alquilo, C₁-C₅-heteroaril-(C₁-C₃)-alquilo, N-C₁-C₄-alquilamino, N-C₁-C₄-alquilcarbonilamino, o N,N-di-C₁-C₄-alquilamino; o representa un carbociclo insaturado de 6 miembros, o un carbociclo insaturado de 6 miembros sustituido con poli-V; o representa un anillo heterocíclico insaturado de 4, 5 o 6 miembros, o un anillo heterocíclico insaturado de 4, 5 o 6 miembros sustituido con poli-V; en el que V es independientemente el uno del otro halógeno, ciano, nitro, en cada caso, sustituido o no	Q es H, formil, hidroxil, amino o en cada caso, sustituido o no sustituido, C₁-C₆-alquilo, C₂-C₆-alquenilo, C₂-C₆-alquinilo, C₃-C₆-cicloalquilo, C₁-C₅-heterocicloalquilo, C₁-C₄-alcoxi, C₁-C₆-alquilo-C₃-C₆-cicloalquilo, C₃-C₆-cicloalquilo-C₁-C₆-alquilo, C₆,C₁₀,C₁₄-arilo, C₁-C₅-heteroarilo, C₆,C₁₀,C₁₄-aril- (C₁-C₃)-alquilo, C₁-C₅-heteroaril-(C₁-C₃)-alquilo, N-C₁-C₄-alquilamino, N-C₁-C₄-alquilcarbonilamino, o N,N-di-C₁-C₄-alquilamino; o representa un carbociclo insaturado de 6 miembros, o un carbociclo insaturado de 6 miembros sustituido con poli-V; o representa un anillo heterocíclico insaturado de 4, 5 o 6 miembros, o un anillo heterocíclico insaturado de 4, 5 o 6 miembros sustituido con poli-V; en el que V es independientemente el uno del otro halógeno, ciano, nitro, en cada caso, sustituido o no	Q representa un anillo heterocíclico insaturado de 5 miembros con poli-V; en el que

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

sustituido, C ₁ -C ₆ -alquilo , C ₁ -C ₄ -alquenilo, C ₁ -C ₄ -alquinilo, C ₃ -C ₆ -cicloalquilo, C ₁ -C ₆ -alcoxi, N-C ₁ -C ₆ -alcoxi-imino-C ₁ -C ₃ -alquilo, C ₁ -C ₆ -alquilsulfanilo, C ₁ -C ₆ -alquilsulfinilo, C ₁ -C ₆ -alquilsulfonilo, o N,N-di-(C ₁ -C ₆ -alquilo)amino;	sustituido, C ₁ -C ₆ -alquilo , C ₁ -C ₄ -alquenilo, C ₁ -C ₄ -alquinilo, C ₃ -C ₆ -cicloalquilo, C ₁ -C ₆ -alcoxi, N-C ₁ -C ₆ -alcoxi-imino-C ₁ -C ₃ -alquilo, C ₁ -C ₆ -alquilsulfanilo, C ₁ -C ₆ -alquilsulfinilo, C ₁ -C ₆ -alquilsulfonilo, o N,N-di-(C ₁ -C ₆ -alquilo)amino; (Pág. 156, reiv. 1)	V es independientemente el uno del otro halógeno, ciano (Pág. 10, Ins. 22-30)
T es un heteroaromático de 5 miembros sustituido o no sustituido que contiene no más de 2 heteroátomos (1 o 2 heteroátomos),	D ₁ - D ₅ heteroátomo seleccionado de N y O, no más de dos posiciones son un heteroátomo en un sistema aromático (Pág. 156, reiv. 1)	T es un heteroaromático de 5 miembros sustituido que contiene no más de 2 heteroátomos (Pág. 10, Ins. 22-30)
o sales, óxidos de N o formas tautoméricas de los compuestos de la fórmula (I).	o sales, óxidos de N o formas tautoméricas de los compuestos de la fórmula (Ia"). (Pág. 156, reiv. 1)	Sales de los compuestos de la fórmula (I) (Pág. 20, Ins. 1-4)

D2 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga compuestos fluorados de fórmula (I) (Pág. 156, reiv. 1), para utilizar en el control de parásitos de plantas tal como nemátodos, insectos y parásitos, los cuales pueden ser utilizados con una amplia variedad de solventes (Pág. 32-36, párr. [0522-0524, 0533]).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la formulación divulgada en el documento D2, consiste en el fosfato de trietilo.

No se le atribuye un efecto técnico a incluir específicamente fosfato de trietilo porque la descripción del compuesto de fórmula (I) involucra un sin número de posibilidades no exploradas por el solicitante en la descripción, que resultan especulativas frente a la capacidad de dichos compuestos como agentes antiparasitarios. En consecuencia, no es posible asociar los datos de la descripción a la materia reclamada. Esta oficina evidencia la eficacia *in vivo* para las formulaciones que contienen los principios activos 2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil]-6-(*m*-metoxifenil]-1Hpirazol 4-ilo]-Nciclopropilo-3-piridincarboxamida (compuesto 1) y 2-cloro-5-[1-[2-cloro-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil-etil]-6-(trifluoro-metil)fenil]-1H-pirazol-4-ilo]-N- ciclopropilo -3 piridincarboxamida (compuesto 2) derivados del compuesto de fórmula (I-T3) (Págs. 34-37).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la formulación conocida en D2 con el fin de obtener una formulación alternativa?

Sin embargo, el incluir fosfato de trietilo, ya está divulgado en D1 que se refiere a una composición que contiene compuestos de fórmula (I) para el control de plagas en animales (Resumen, pág. 32, Ins. 1-5) y la inclusión de fosfato de trietilo como solvente (Pág. 43, Ins. 15-16).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir fosfato de trietilo del documento D1 en la formulación divulgada en el documento D2, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona el principio activo fluorado se selecciona de fipronil,

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

fluxametamida (Pág. 57, Ins. 1-32), en donde la formulación contiene un adyuvante seleccionado de: 2-heptanona, ciclohexanona, acetona, propilenglicol, polietilenglicol, isopropanol, entre otros (Pág. 43, Ins. 1-20), que puede ser formulada en varias formas físicas entre las que se encuentra líquida (Pág. 42, Ins. 9-15), en donde el principio activo se encuentra de 1 a 95 % preferiblemente 60 a 90 % y un codisolvente de 1 a 80% preferiblemente de 1 a 35 % (Pág. 44, Ins. 26-30). Mientras que D2 indica los compuestos I-T3-112, I-T3-189 e I-T4-2, los cuales presentan actividad antiparasitaria (Pág. 122, tabla I-T3, pág. 125, tabla I-T3, pág. 127, tabla. I-T4-2, pág. 155, párr. [1192]).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 15 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la formulación 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	WO2017/050921	1 a 15	Novedad
D2	US2016/0297765	1 a 15	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a las modificaciones al capítulo reivindicatorio

El solicitante argumenta que *“En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico. Adicionalmente, En consecuencia, el presente capítulo reivindicatorio, que incluye quince (15) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.”*

Se aclara que el solicitante realizó modificaciones en las reivindicaciones eliminando materia objetada. Sin embargo, esta Oficina aún evidencia objeciones de claridad y sustento en la descripción. Porque la reivindicación independiente define el compuesto activo de fórmula (I) en donde cada posición de la estructura representa múltiples átomos o compuestos, lo que generaría un sinnúmero de posibilidades que no fueron exploradas por el solicitante. Se sugiere definir el compuesto de fórmula (I) mediante un razonable generalización.

Argumentos respecto a la suficiencia de la descripción

El solicitante afirma que *“Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que la información contenida en la Descripción se suma a los conocimientos generales de una persona del oficio normalmente versada en la materia. En el presente caso, dicha persona encuentra suficiente información y soporte para la materia reivindicada y por tanto, puede reproducirla y ejecutar la invención sin problema.”*

Se aclara que los ejemplos de la descripción demuestra mediante ensayos *in vivo* el efecto únicamente para los compuestos 1 y 2. Por esta razón, la objeción por sustento en la descripción se mantiene, ya que la fórmula (I) generaría múltiples compuestos para

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

los cuales no se tiene certeza si generarían el efecto deseado para esta solicitud. Esta Oficina sugiere que la fórmula de la reivindicación independiente este en términos de I-T3, ya que a partir de ésta se generan los compuestos 1 y 2.

Argumentos respecto al examen de novedad

El solicitante afirma que *“Con relación al arte previo citado por el examinador, se llama la atención que el documento D1 está dirigido a benzamidas sustituidas con isoxazolina y análogos como insecticidas, incluyendo los compuestos que contienen flúor. El disolvente fosfato de trietilo se menciona una vez en el documento (D1, pág. 43, l. 15/16) como uno de los muchos ejemplos de un “vehículo líquido”. No obstante, D1 contempla todo tipo de formulaciones para los agentes pesticidas que se describen en el mismo (consultar, por ejemplo, D1, pág 42, l. 9 – 20). Las formulaciones incluyen, por ejemplo, emulsiones de aceite en agua, fluidos de aceite, dispersiones oleosas, etc. Sin embargo, D1 no describe compuestos de acuerdo con la fórmula (I).”*

Se afirma que el solicitante tiene razón en su afirmación. Sin embargo, esta afectación se realizó porque la reivindicación independiente estudiada en el primer requerimiento, describía la invención en términos muy generales y no incluía los compuestos de fórmula (I). Sin embargo, los cambios incorporados por el solicitante permiten superar esta objeción.

Argumentos respecto al examen de nivel inventivo

El solicitante afirma que *“Además, D1 se dirige a benzamidas y análogos sustituidos con isoxazolina. D1 no enseña compuestos según la reivindicación 1, es decir, compuestos de la fórmula (I). Por el contrario, D1 se aleja de los compuestos reivindicados porque D1 enseña compuestos completamente diferentes. Además, debido a las diferencias estructurales de los compuestos en D1 y en la reivindicación 1 actual, el experto en la materia no esperaría que cualquier disolvente enumerado en D1 también pudiera usarse como disolvente para los compuestos en la reivindicación 1 actual (...)”*

Esta Oficina traslada objeción por nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación independiente no permite identificar el alcance de la materia reclamada y por ende atribuir un efecto técnico a la totalidad de las reivindicaciones. El solicitante tiene razón en que D1 no divulga compuestos de fórmula (I). Es por esta razón, que esta Oficina decide utilizar el documento D2 como más cercano porque divulga compuestos de la misma fórmula reivindicada para utilizar en el control de parásitos de plantas tal como nemátodos, insectos y parásitos, los cuales contienen flúor en sus estructura y pueden ser utilizados con una amplia variedad de solventes (Pág. 32-36, párr. [0522-0524, 0533], pág. 156, reiv. 1). Por lo anterior, se le sugiere al solicitante definir la solicitud en términos de una razonable generalización de acuerdo con la información sustentada en los ejemplos de la descripción.

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



Oficio N° **15894** de **30 de septiembre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

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° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2020/0002624			Examen de patentabilidad							
			1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/EP2018/073620			Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 03/09/2018							
Fecha de determinación estado de la técnica 06/09/2017					Prioridad X			Presentación		
Solicitante										
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH										
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 15
Palabras clave utilizadas	Formulation and triethyl phosphate and antiparasitic and fluorine-containing and isoxazoline derivatives and fluorinated Formulación, trietil fosfato, antiparasitario, “contiene flúor”, derivados de isoxazolinás
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 43/36, A01N 43/56, A01N 43/80, A01N 59/26, A01P 7/04

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⁾
SIPI	NC2018/008829 13020595 13211877	31/08/2017	-	-	P
		09/02/2012	-	-	A
		19/09/2012	-	-	A
Espacenet USPTO	WO2017/050921	30/03/2017	1 a 15	(Resumen, Pág. 12, ln. 22, pág. 42, lns. 15), (Pág. 12, lns. 22-34), (Pág. 43, lns. 15-16), (Pág. 10, lns. 19-22), (Pág. 57, lns. 1-32), (Pág. 43, lns. 1-20), (Pág. 42, lns. 9-15), (Pág. 44, lns. 26-30), (Pág. 43, lns. 15-16, pág. 44, ln. 29)	Y
	US20160297765	13/10/2016	1 a 15	(Pág. 122, tabla I-T3, pág. 125, tabla I-T3, pág. 127, tabla. I-T4-2, pág. 155, párr. [1192]), (Pág. 156, reiv. 1), (Pág. 32-36, párr. [0522-0524, 0533])	Y
USPTO	WO2016/144678	15/09/2016	-	-	A
	WO2015/067646	14/05/2015	-	-	A
Patbase	WO2019/168874	06/09/2019	-	-	P
	WO2006/024820	09/03/2006	-	-	A
	WO2016/164487	13/10/2016	-	-	A
	WO2014/039475	13/03/2014	-	-	A
	WO2011/124998	13/10/2011	-	-	A
STNext	WO2012/127347	27/09/2012	-	-	A
	WO2012/017359	09/02/2012	-	-	A
Espacenet	US2016/297765	13/10/2016	-	-	A
Googlepatent	WO2017/106000	22/03/2017	-	-	A
	WO2016/164200	13/10/2016	-	-	A
(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.					
“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.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		

Oficio N° 15894 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0002624

“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: (18/09/2022)	