

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 17781 de 31 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0006821

Señores
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE FENILAMIDINA MICROBICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/083052
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 29 de noviembre de 2018.
PRIORIDAD: 4/12/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17205304.3

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 sustancias con actividad microbicida para el control de microorganismos fitopatógenos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición conformada por un derivado de fenilamidina de fórmula (I) y un principio activo y/o diluyente.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 01 de junio de 2020.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del radicado N° NC2020/0006821 del 01 de junio 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, la reivindicación 15 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclaman un uso debido a que indica en su preámbulo que se refiere a un método, la etapa esencial de dicho método es la de “(...) aplicar a los hongos (...) lo cual se refiere a la forma de usar la composición y no son características técnicas esenciales de un proceso para la obtención de un producto.

Oficio N° 17781 de 31 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0006821

Por lo cual, la reivindicación 15 no comprende materia patentable.

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, el capítulo reivindicatorio no es conciso porque incluye frases y expresiones como "cantidad eficaz", sal, complejo metálico, estereoisómero o *N*-óxido de este, las cuales son imprecisas e impide establecer claramente el alcance de la protección, Se sugiere al solicitante limitar el alcance de la materia reclamada y que las alternativas tengan soporte en la descripción.

Adicionalmente la reivindicación 14 no está debidamente sustentada en la descripción puesto que reclama una composición que incluye un principio activo adicional y/o un diluyente, y no hay evidencia en el caotitulo descriptivo de dichas sustancias, se sugiere incorporarlas en el capítulo descriptivo. Dichas modificaciones no constituyen ampliación de materia, puesto que dicha información hace parte de la divulgación inicial.

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

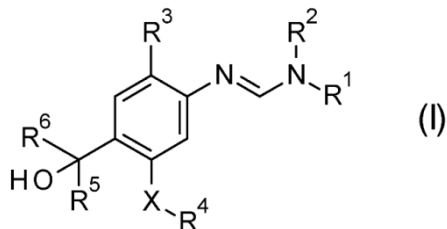
5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de diciembre de 2017, que corresponde a 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	WO2017102635	MICROBIOCIDAL HENYLAMIDINE DERIVATIVES	22 de Junio de 2017

D1¹ divulga derivados de fenilamidina de formula (I) con actividad microbica.



¹<https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2017102635>



Oficio N° 17781 de 31 de octubre de 2022

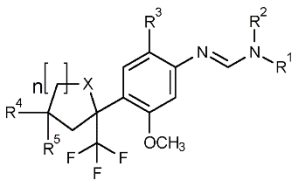
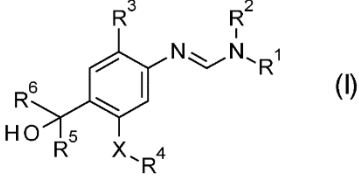
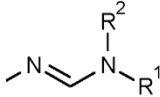
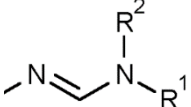
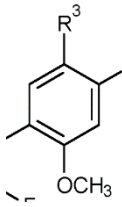
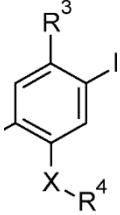
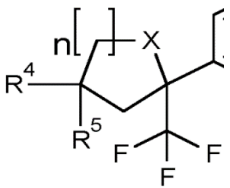
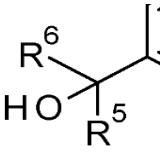
Ref. Expediente N° NC2020/0006821

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 (NC2020/0006821 del día 01 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
Un compuesto de formula (I)  (I) donde:	Un compuetto de formula (I)  (I)
 R¹ y R² son alquilo C1-C4 y cicloalquilo C3-C8;	 R¹ y R² son alquilo C1-C4 y cicloalquilo C3-C8; (Reivin 1)
 R³ hidrógeno, halógeno o alquilo C1-C4; OCH³	 R³ hidrógeno, halógeno o alquilo C1-C4 X-R⁴ ; donde X :O y R⁴ alquilo (Reivin 1)
 X O, S o NCH₃; R⁴ yR⁵ se seleccionan cada uno independientemente entre hidrógeno y alquilo C1- C4	 OH R⁵ y R⁶ :haloalquilo C1-C6, alquinilo C2-C6, arilo (sustituido opcionalmente con de uno a tres grupos R7), arilalquilo (C1- C4), donde el arilo está sustituido con de uno a tres grupos R7, R7: heteroarilo (R1ivin 1)

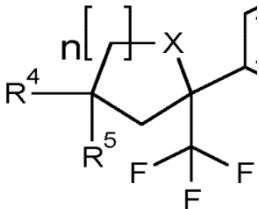


Oficio N° 17781 de 31 de octubre de 2022

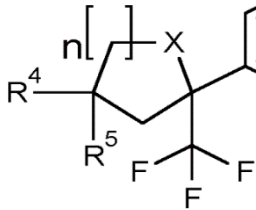
Ref. Expediente N° NC2020/0006821

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 (I) derivado de fenilamidina con actividad microbicida (reivindicación 1).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y la composición



divulgada en D1 es el grupo



No hay evidencia de que el incluir específicamente el grupo proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1.

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

Sin embargo, ya el D1 menciona la acción de los compuestos de formula (I) contra *Blumeria graminis* en trigo con un control de al menos un 80% (Pág. 76, líneas 10 a 35), conta *Phakopsora pachyrhizi* en soya con un control de al menos un 80% (Pag. 77, líneas 1-21) y *Puccinia recondita f. sp* con un control de al menos un 80% (Pág 77 y 78)

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

Adicionalmente D1 menciona una composición que comprende un ingrediente activo adicional y/o un diluyente (reivindicaciones 13 y 14).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto 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	WO2017102635	1 a 14	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



Oficio N° **17781** de **31 de octubre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0006821

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° 17781 de 31 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0006821

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2020/0006821		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2018/083052		29 de noviembre de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
04/12/2017				X					
Solicitante									
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	15	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1-14					
Palabras clave utilizadas				ESTRUCTURA, TRIFLUOROMETHYL, CYCLOPENTANE , INSECTICIDE, MICROBIOCIDAL, AMIDINE, PESTICIDE					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 305/06, C07D 307/06, C07D 307/20, C07D 333/12, A01N 37/52				
				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⁾	
SIPI	NC2018/0005946	10/07/2018	-	-				A	
ISA	WO/2017/102635	22/06/2017	1-13	Reivindicaciones, ejemplos				Y	
Patbase	US3966921	29/06/1976	1-13	-				Y	
	WO2008044562	17/04/2008	-	-				A	
	WO2017102635	22/06/2017	-	-				Y	
Googlepatent	US3975522	17/08/1976	-	-				A	
STNEXT	WO2017069154	1/10/2016	1-13	-				Y	
⁽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.									
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la									



Oficio N° 17781 de 31 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0006821

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.	“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: (22/08/2022)	

