

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **20155** de **9 de diciembre de 2022**

Ref. Expediente N° NC2020/0012593

Señores
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE OXADIAZOLINA”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/058891
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 9 de abril de 2019.
PRIORIDAD: 10/04/2018, EP, 18166500.1

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. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de más compuestos fungicidas que sean eficaces contra un amplio espectro de hongos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona los compuestos de fórmula (I), sus sales, solvatos y composiciones que los contienen.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 22 de diciembre de 2020, que se presentó como respuesta al examen de forma.

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 9 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclaman un método de aplicación de los compuestos de la invención sobre las plantas, sus partes o el suelo donde crecen, es decir, su uso.

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. (...)"

Oficio N° 20155 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012593

Esta oficina informa que, la reivindicación 1 no es concisa, porque las definiciones de A, R1, Ra, R2, X, R3, Rb, R31, R311, Rb, Rc, Rc1, Rc11, Rb1 y Rb11 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 de aquellos compuestos efectivamente sintetizados y probados en la descripción.

El proceso de la reivindicación 10 no incluye pasos ni condiciones que permitan diferenciarlo de una mezcla y/o adición de componentes, ya que no se encuentran condiciones tales como temperatura, tiempo, solventes, catalizadores, etc.

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 10 de abril de 2018, 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	WO 2018029242	“Microbiocidal Oxadiazole Derivatives”	15 febrero 2018
D2	US 4582828	“Fungicidal 5-oxo-4-Trisubstituted Tin-1,3,4-oxadiazolines”	15 abril 1986

D1¹ divulga compuestos de fórmula (I), en donde los sustituyentes se definen en la reivindicación 1 que son útiles como pesticidas, especialmente fungicidas (resumen)

D2² divulga derivados de oxadiazolinas que son fungicidas y, en algunos casos, insecticidas.

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 (NC2020/0012593 del 6 de diciembre de 2020) refiere a: “Un compuesto de la fórmula (I) (...)”. A

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180215&CC=WO&NR=2018029242A1&KC=A1

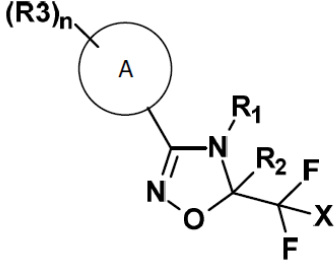
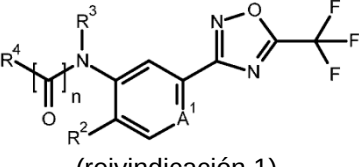
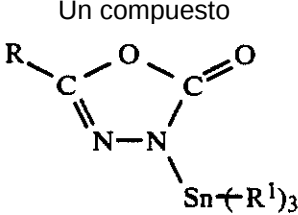
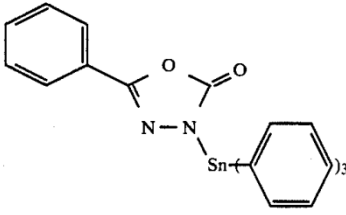
²<https://patents.google.com/patent/US4582828>



Oficio N° 20155 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012593

continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	DX	DY
Un compuesto de la fórmula (I), donde: 	Un compuesto  (reivindicación 1)	Un compuesto  (reivindicación 1) (...)
A es carbociclilo, heterociclilo, arilo, heteroarilo R1 y R2 es H X es F	Compuestos de la tabla T1	

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga compuestos derivados de oxadiazol con trifluorometilo que son anti fúngicos con acción agrícola.

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y los compuestos divulgados en D1, consiste en la presencia de un anillo de oxadiazolina.

No hay evidencia de que el incluir específicamente la oxadiazolina provea algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que la actividad antifúngica ya había sido previsto en dicho documento (pág. 10: l. 20-22).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar los compuestos conocidos en D1 para proporcionar otros compuestos alternativos?

Sin embargo, el incluir oxadiazolinas dentro de compuestos fungicidas, ya está divulgado en D2 que se refiere a derivados de oxadiazolinas para uso agrícola con actividad sobre hongos perjudiciales en cultivos (reivindicaciones y ejemplos)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir oxadiazolinas del documento D2 en los compuestos de la anterioridad D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

De igual forma, D1 muestra el método de síntesis de sus compuestos (ej. 1)

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 y 10-11 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.



Oficio N° 20155 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012593

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2018029242	1-8 y 10-11	Nivel inventivo
D2	US 4582828	1-8 y 10-11	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° 20155 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012593

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.				Examen de patentabilidad							
NC2020/0012593				1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.				Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2019/058891				9 de abril de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)						Prioridad		Presentación			
10/04/2018						X					
Solicitante											
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT											
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:											
Art. 14	9	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-		

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-8, 10-11
Palabras clave utilizadas	Oxadiazole, oxadiazoline, fungical, crops, fungicide
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 271/06, C07D 413/04, A01N 43/74, 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	WO2018029242	15/02/2018	1-8, 10-11	Ej y reivindicaciones -	Y
Googlepatent	US4582828	15/05/1986			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. “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 “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.					



Oficio N° 20155 de 9 de diciembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0012593

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: (06/12/2022)	

