

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Señor
FMC Corporation

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“OXADIAZOLES FUNGICIDAS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/026232

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de abril de 2018.

PRIORIDADES: 09 de agosto de 2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/542,949.

06 de abril de 2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/482,343.

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 (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 23 de noviembre de 2022, bajo el número NC2019/0012359, por ajustarse a los requisitos legales.

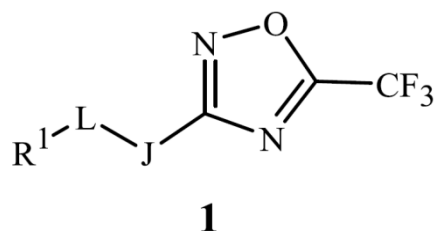
2. Objeto de la invención

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, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, 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 12 del radicado N° NC2019/0012359 del 23 de noviembre de 2022.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos fungicidas para controlar enfermedades en plantas, que sean más eficaces, menos costosos, menos tóxicos y que tengan diferentes sitios de acción.

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



Sus tautómeros, N-óxidos y sales.

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 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.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0012359 el 01 de noviembre de 2019, tituló la invención como: "OXADIAZOLES FUNGICIDAS". Este título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el título siguiente: "FUNGICIDAS DERIVADOS DE TIPO 4-[5-(TRIFLUOROMETIL)-1,2,4-OXADIAZOL-3-IL] FENIL SUSTITUIDO".

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa, porque incluye como "disclaimer" una markush, lo que genera complejidad al momento de establecer el alcance real de lo que se desea proteger. Se sugiere restringir las definiciones de los radicales y sustituyentes, de tal forma que, no se incluya una markush como "disclaimer", esto con el fin de establecer claramente el alcance de la protección.

Las reivindicaciones 1, 2, 3, 7 y 8 emplean la expresión: "*opcionalmente*", que precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

La estructura J-63 de la reivindicación 1 no es clara porque uno de los sustituyentes R^{5a}, no está referenciado completamente. Se sugiere hacer las modificaciones pertinentes.

La reivindicación 1 reclama: "...*alquenilcarbonilo* C₃-C₆...", no obstante, en la descripción, dicho sustituyente no hace parte de la definición dada para R². Por lo tanto, se sugiere hacer la respectiva corrección. De acuerdo con el sustento en la descripción se tiene que R² es "alqueniloxicarbonilo de C₃-C₆" (pág. 5, línea 12).

La reivindicación 10 reclama: "...*donde*: R² es F₂CHCH₂NHC(=O); R² es F₂CHCH₂NHC(=O); R² es CF₃CH₂CH₂NHC(=O); R² es CF₃OCH₂CH₂NHC(=O); R² es CF₃CH₂NHC(=O) y R² es CF₃CH₂NHC(=O)", sin embargo, la definición de R² en la reivindicación 1 no comprende los sustituyentes di o tri haloalquilo o el grupo CF₃, por lo tanto, dichas definiciones no se encuentran dentro del alcance de la presente invención. Se sugiere hacer las respectivas correcciones. Lo mismo sucede con la reivindicación 11.

Se sugiere ordenar la estructura del capítulo reivindicatorio, de tal forma que permita identificar con claridad el objeto a proteger, el solicitante debe replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que se describan todas las reivindicaciones de compuestos y luego las reivindicaciones correspondientes a composiciones.

3.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Las unidades de medida “hectárea, ha” (pág. 212, 223, 237), no corresponden a las unidades establecidas por el Sistema Internacional de Medidas. Se solicita hacer las modificaciones respectivas (m²).

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de abril 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:

Estado de la técnica				Estado de la técnica en trámite ante la SIC	
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación	Fecha de presentación	Fecha de prioridad
D3	NC2018/0007065	“Derivados de oxadiazol de tipo 4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil heteroarilo o heterodiarilo que actúan como microbicidas”	19 de julio de 2018	06 de julio de 2018	08 de enero de 2016
D5	NC2019/0009262	“Derivados de oxadiazol microbicidas”	30 de agosto de 2019	27 de agosto de 2019	03 de marzo de 2017

D3¹ divulga derivados de oxadiazol como principios activos que tienen actividad fungicida y composiciones agroquímicas que lo comprenden (Todo el documento).

D5² divulga a derivados de oxadiazol microbicidas, por ejemplo, como principios activos, que tienen actividad microbicida, en particular actividad fungicida (Todo el documento).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Un compuesto fungicida seleccionado de la fórmula I, tautómeros, N-óxidos y sales de éste, (...)*” (Radicado N° NC2019/0012359 del 23 de noviembre de 2022).

¹<http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637741412031119303>

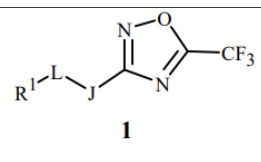
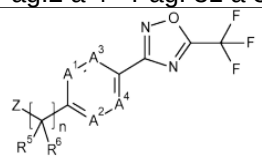
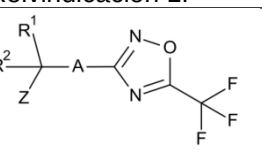
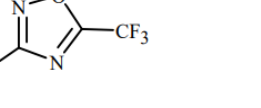
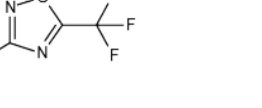
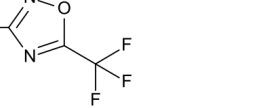
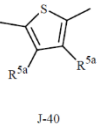
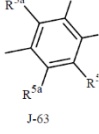
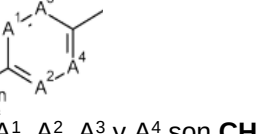
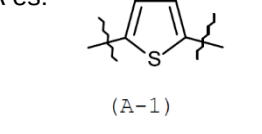
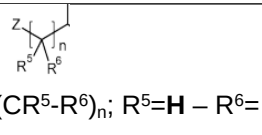
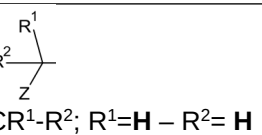
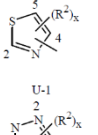
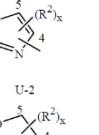
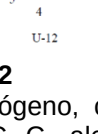
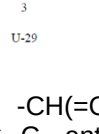
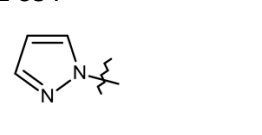
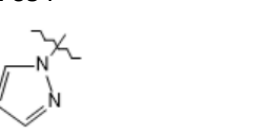
²<https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638102779342318075>



Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

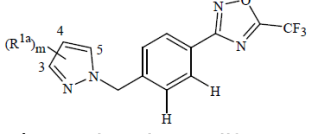
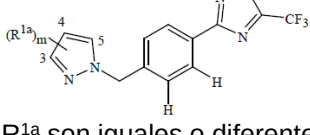
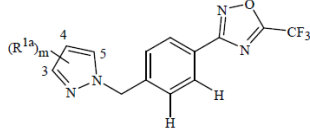
Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D3	D5
Un compuesto fungicida de formula I, tautómeros, N-óxidos y sales de este.	Un compuesto fungicida caracterizado por Pág.2 a 4 - Pág. 31 a 34	Un compuesto fungicida caracterizado por Reivindicación 1.
		
		
J es:  J-40  J-63 R5a = H	A es:  A1, A2, A3 y A4 son CH	A es:  (A-1) A = A-1 - H
L es (CR4aR4b)n, OCH2, o CH2O R4a y R4b es H - n = 1	 (CR5-R6)n; R5=H - R6= H - n = 1	 CR1-R2; R1=H - R2= H
R1 es:  U-1  U-2  U-12  U-29 R1= U-12 R2 =halógeno, ciano, -CH(=O), alquilo C1-C6, alcoxi C1-C6, entre otros -C(=O)NR3aR3b, donde: R3a es H, alquilo C1-C4, haloalquilo C1-C4, alquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4, alcoxi C1-C4, alquilcarbonilo C2-C4, haloalquilcarbonilo C2-C4 o alcoxycarbonilalquilo C3-C5 R3b es H, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6, alquenilo C2-C6, alquinilo C2-C6, cicloalquilalquilo C4-C10, alcoxialquilo C2-C6, haloalcoxialquilo C2-C6 X es 0, 1 o 2	Z es :  Z =Z4 puede estar sustituido por R10 y R11 R10 (ii) = -C(=O)N(Ra)(Rb), donde: Ra es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C3-5, alquinilo C3-5 (alquil C1-4)carbonilo, (haloalquil C1-4)carbonilo, (alcoxi C1-4)carbonil(alquilo C1-4) Rb es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C3-4, alquinilo C3-4, (cicloalquil C3-4)(alquilo C1-2), (alcoxi C1-2)(alquilo C1-4) haloalqueniloxi C3-4, 0, 1 o 2	Z es :  Z =Z2 puede estar sustituido por R5 y R6 R5= halógeno, ciano, formilo, alquilo C1-C4, alcoxi C1-C4, -C(=O)N(Ra)(Rb), donde: Ra es H, alquilo C1-6, alcoxi C1-4; Rb es H o metilo 0, 1 o 2
En donde el enlace flotante se conecta a L en la Fórmula 1 a través de un átomo de C o N disponible del anillo representado; Siempre que: (a) R1 es 1H-pirazol-1-il sustituido con 1 o 2 sustituyentes de CH3 y J es fenilo no sustituido, entonces, L es distinto de CH2CH2,	En donde CR5-R6 se conecta a Z a través de un átomo de N disponible del anillo representado Es distinto de CH2CH2	En donde CR1-R2 se conecta a Z a través de un átomo de N disponible del anillo representado Es distinto de fenilo y de CH2CH2

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

El compuesto de fórmula 1 no es  R^{1a} son iguales o diferentes; m es 0; m es 1; R^{1a} en posición 3 y es Cl o -CH(=O) m es 1; R^{1a} en posición 4 y es halógeno, ciano, -CH(=O), OHC(=O), alcoxycarbonilo C₂-C₅, NH₂C(=O), CH₃NHC(=O), CH₃CH₂NHC(=O), ciclopropil-CH₂NHC(=O), (CH₃)₂NC(=O), (CH₃CH₂)₂NC(=O), CH₃ONHC(=O), CH₃OCH₂CH₂NHC(=O), CH≡CCH₂NHC(=O), CH₃ON(CH₃)C(=O), CH₃ON=CH, CH₃CH₂ON=CH, CH₃CH₂CH₂ON=CH, (CH₃)₂CHON=CH, CH≡CCH₂ON=CH; o m es 2; R^{1a} posiciones 3 y 4 y es ciano, CF₂H, CH₃OCH₂, alcoxycarbonilo C₂-C₃, ciclopropilo, fenilo o 4-clorofenilo; o m es 2; R^{1a} en posiciones 3 y 5 y es ciano, CH₃, -CH(=O), CF₂H, ciclopropilo, alcoxycarbonilo C₂-C₃, 4-fluorofenilo, 2,4-difluorofenilo, 2,5-difluorofenilo o 4-metoxifenilo; o m es 2; R^{1a} en posiciones 4 y 5 y es CF₂H, ciclopropilo, CH₃OCH₂ o alcoxycarbonilo C₂-C₃	El compuesto no tiene la siguiente markush  R^{1a} son iguales o diferentes; m es 0; m es 1; R^{1a} en posición 3 y es Cl o -CH(=O) m es 1; R^{1a} en posición 4 y es halógeno, ciano, -CH(=O), OHC(=O), alcoxycarbonilo C₂-C₅, NH₂C(=O), CH₃NHC(=O), CH₃CH₂NHC(=O), ciclopropil-CH₂NHC(=O), (CH₃)₂NC(=O), (CH₃CH₂)₂NC(=O), CH₃ONHC(=O), CH₃OCH₂CH₂NHC(=O), CH≡CCH₂NHC(=O), CH₃ON(CH₃)C(=O), CH₃ON=CH, CH₃CH₂ON=CH, CH₃CH₂CH₂ON=CH, (CH₃)₂CHON=CH, CH≡CCH₂ON=CH; o m es 2; R^{1a} posiciones 3 y 4 y es ciano, CF₂H, CH₃OCH₂, alcoxycarbonilo C₂-C₃, ciclopropilo, fenilo o 4-clorofenilo; o m es 2; R^{1a} en posiciones 3 y 5 y es ciano, CH₃, -CH(=O), CF₂H, ciclopropilo, alcoxycarbonilo C₂-C₃, 4-fluorofenilo, 2,4-difluorofenilo, 2,5-difluorofenilo o 4-metoxifenilo; o m es 2; R^{1a} en posiciones 4 y 5 y es CF₂H, ciclopropilo, CH₃OCH₂ o alcoxycarbonilo C₂-C₃	El compuesto no tiene la siguiente markush.  R^{1a} son iguales o diferentes; m es 0; m es 1; R^{1a} en posición 3 y es Cl o -CH(=O) m es 1; R^{1a} en posición 4 y es halógeno, ciano, -CH(=O), OHC(=O), alcoxycarbonilo C₂-C₅, NH₂C(=O), CH₃NHC(=O), CH₃CH₂NHC(=O), ciclopropil-CH₂NHC(=O), (CH₃)₂NC(=O), (CH₃CH₂)₂NC(=O), CH₃ONHC(=O), CH₃OCH₂CH₂NHC(=O), CH≡CCH₂NHC(=O), CH₃ON(CH₃)C(=O), CH₃ON=CH, CH₃CH₂ON=CH, CH₃CH₂CH₂ON=CH, (CH₃)₂CHON=CH, CH≡CCH₂ON=CH; o m es 2; R^{1a} posiciones 3 y 4 y es ciano, CF₂H, CH₃OCH₂, alcoxycarbonilo C₂-C₃, ciclopropilo, fenilo o 4-clorofenilo; o m es 2; R^{1a} en posiciones 3 y 5 y es ciano, CH₃, -CH(=O), CF₂H, ciclopropilo, alcoxycarbonilo C₂-C₃, 4-fluorofenilo, 2,4-difluorofenilo, 2,5-difluorofenilo o 4-metoxifenilo; o m es 2; R^{1a} en posiciones 4 y 5 y es CF₂H, ciclopropilo, CH₃OCH₂ o alcoxycarbonilo C₂-C₃
(c) el compuesto de fórmula 1 no es: etil 1-[2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]etil]-1H-pirazol-4-carboxilato; y 3-[4-[(3-etil-4,5-dihidro-5-isoxazolil)metil]fenil]-5-(trifluoro metil)-1,2,4-oxadiazol.	el compuesto no es: etil 1-[2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]etil]-1H-pirazol-4-carboxilato; y 3-[4-[(3-etil-4,5-dihidro-5-isoxazolil)metil]fenil]-5-(trifluoro metil)-1,2,4-oxadiazol.	El compuesto no es: etil 1-[2-[4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]fenil]etil]-1H-pirazol-4-carboxilato; y 3-[4-[(3-etil-4,5-dihidro-5-isoxazolil)metil]fenil]-5-(trifluoro metil)-1,2,4-oxadiazol

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del compuesto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D3 y D5 de manera independiente, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 y 7 a 9 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte novedad al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que la presente solicitud carece de novedad frente a la anterioridad D3.

Adicionalmente, D5 enseña los siguientes compuestos:



Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Compuesto 1.2	Compuesto 1.5	Compuesto 1.7
Compuesto 1.11	Compuesto 1.12	Compuesto 1.26
Compuesto 1.36	Compuesto 1.38	Compuesto 1.39
Compuesto 1.42	Compuesto 1.45	Compuesto 1.47
Compuesto 1.51	Compuesto 1.52	Compuesto 1.53
Compuesto 1.54	Compuesto 1.56	Compuesto 1.57
Compuesto 1.58	Compuesto 1.60	Compuesto 1.62
Compuesto 1.64	Compuesto 1.100	Compuesto 1.101
Compuesto 1.102	Compuesto 1.103	Compuesto 1.104

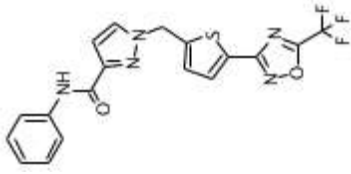
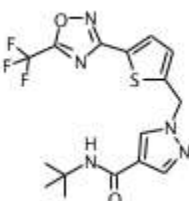
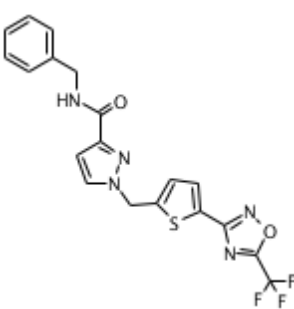
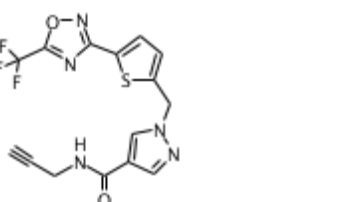
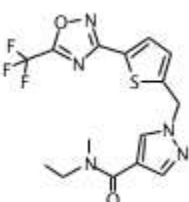
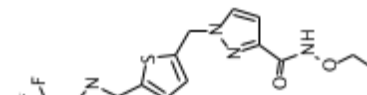
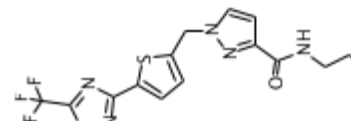
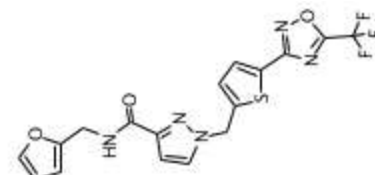
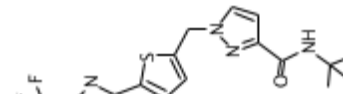
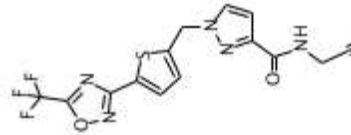
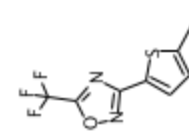
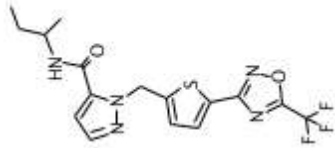
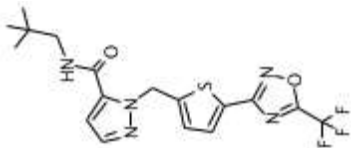
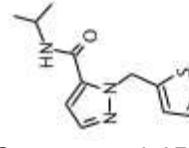
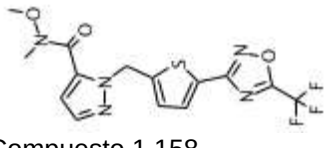
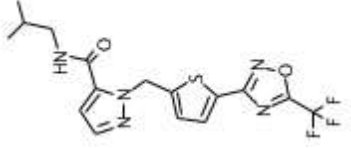
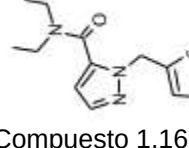
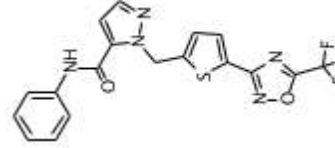
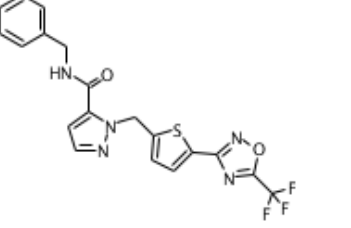
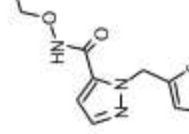
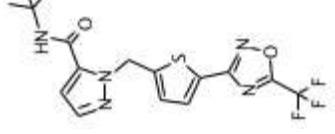
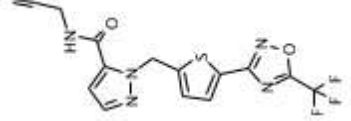
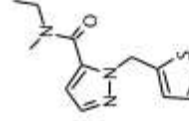
Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Compuesto 1.102 Compuesto 1.106	Compuesto 1.103 Compuesto 1.107	Compuesto 1.104 Compuesto 1.108
Compuesto 1.109	Compuesto 1.110	Compuesto 1.111
Compuesto 1.112	Compuesto 1.113	Compuesto 1.114
Compuesto 1.115	Compuesto 1.116	Compuesto 1.119
Compuesto 1.120	Compuesto 1.121	Compuesto 1.119
Compuesto 1.122	Compuesto 1.123	Compuesto 1.124
Compuesto 1.126	Compuesto 1.128	Compuesto 1.129

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

 Compuesto 1.130	 Compuesto 1.131	 Compuesto 1.132
 Compuesto 1.133	 Compuesto 1.135	 Compuesto 1.136
 Compuesto 1.137	 Compuesto 1.140	 Compuesto 1.141
 Compuesto 1.142	 Compuesto 1.143	 Compuesto 1.155
 Compuesto 1.156	 Compuesto 1.157	 Compuesto 1.158
 Compuesto 1.160	 Compuesto 1.161	 Compuesto 1.162
 Compuesto 1.163	 Compuesto 1.164	 Compuesto 1.167
 Compuesto 1.168	 Compuesto 1.169	

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

De acuerdo con las anteriores consideraciones, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 y 7 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte novedad al compuesto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que la presente solicitud carece de novedad frente a la anterioridad D5.

Así mismo, D3 describe composiciones que comprenden un compuesto de Fórmula (I) y otro fungicida (pág. 74, líneas 14 a 21), así como también lo hace D5 (pág. 58, líneas 5 a 9), por lo tanto, la reivindicación independiente 5, tampoco cumple con el requisito de novedad bajo las anterioridades D3 y D5 independientemente.

De igual manera, la reivindicación independiente 6 no es nueva porque D3 y D5 de manera independiente, divulgan una composición fungicida caracterizada porque comprende un compuesto de formula (I) y componentes adicionales seleccionado del grupo que consiste en surfactantes, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos (D3: pág. 67, líneas 28 a 30; D5: pág. 50, líneas 10 a 14).

6. Conclusión con respecto a novedad

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	NC2018/0007065	1 a 9	Novedad
D5	NC2019/0009262	1 a 7	Novedad

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a Reivindicaciones relativas a un uso.

El solicitante argumenta que *“A pesar de las enmiendas y argumentos presentados previamente, el Sr. Examinador continúa objetando las reivindicaciones 7 y 8 por no ser patentables porque están dirigidas a un método de uso. En respuesta a dicha objeción, se han eliminado las anteriores reivindicaciones 7 y 8.”*

Este Despacho aclara que, teniendo en cuenta que se eliminaron las reivindicaciones relativas a un uso, dicha objeción es subsanada.

Argumentos respecto a Claridad.

El solicitante afirma que:

“Se presenta un capítulo reivindicatorio corregido que consta de 12 reivindicaciones, el cual está sustentado en el contenido de la solicitud original presentada y no contienen materia que no haya sido incluida anteriormente. En el nuevo pliego reivindicatorio se han modificado las anteriores reivindicaciones 1, 2, 3 y 9, y han eliminado las anteriores reivindicaciones 7 y 8. A continuación se detallan las enmiendas realizadas:”

“• Se modificó la reivindicación 1 para limitar el alcance de R1, R3a, R6, Q y R14 a las definiciones citadas en la anterior reivindicación 2, y J se limitó a la definición citada en la anterior reivindicación 3. Además, las definiciones de L, R4a, R4b y R17 se han reducido en función de los compuestos preparados; Las realizaciones 26 y 90 también proporcionan la base para estas modificaciones.

• El alcance de la condición o disclaimer (a) se redujo en vista del alcance restringido de L; y se han eliminado cinco compuestos enumerados en la condición o disclaimer (c) de la reivindicación 1 porque ya no están dentro del alcance de las reivindicaciones modificadas.”

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

- A la luz de las enmiendas a la reivindicación 1, la reivindicación 2 fue modificada para eliminar R1, J, R3a, R4a, R4b, R6, Q y R14, ya que ahora se enumeran las mismas definiciones en la reivindicación 1.
- En la reivindicación 3, se eliminó J ya que ahora se cita la misma definición en la reivindicación 1.
- La anterior reivindicación 9 se modificó en línea con las modificaciones realizadas en la reivindicación 1."

Teniendo en cuenta los argumentos del solicitante con relación a claridad de la solicitud bajo estudio en donde realiza modificaciones al capítulo reivindicatorio, esta Oficina aclara que, una vez analizados los documentos y argumentos presentados por el solicitante en su respuesta, las modificaciones son aceptadas, toda vez que, se restringió el alcance de la invención de acuerdo con el sustento presente en la descripción.

El solicitante argumenta que: *"En respuesta a esta objeción, el Solicitante manifiesta respetuosamente lo siguiente: Para aceptar el soporte, el Sr. Examinador parece haber considerado solo lo que se muestra particularmente en los ejemplos de trabajo como evidencia de que el alcance total de la invención funciona.*

(...)

Además, todas las alternativas citadas en la definición de J han sido ejemplificadas y demostraron tener altos niveles de actividad fungicida. Además, se divulgaron 23 compuestos que contenían el sustituyente R2 igual a -U-V-Q y demostraron tener actividad fungicida (ver, por ejemplo, los Compuestos Número 142, 265, 277, 289, 293, 299, 301, 396 y 475).

Aunque el Solicitante cree que las anteriores reivindicaciones cumplían plenamente con el Artículo 30 de la Decisión 486, para facilitar el análisis, el Solicitante ha modificado la reivindicación 1 para abarcar con mayor precisión la materia sustentada por los ejemplos prácticos. Específicamente, las definiciones de los sustituyentes R1, J, R3a, R4a, R4b, R6, Q, R14, L y R17 representan estrictamente los ejemplos de trabajo descritos en las tablas de índice."

Esta Oficina advierte que los compuestos número 289 y 293, no hacen parte de los compuestos reclamados de la presente solicitud, por lo tanto, no se tienen en cuenta. Por otro lado, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas a los sustituyentes R¹, J, R^{3a}, R^{4a}, R^{4b}, R⁶, Q, R¹⁴, L y R¹⁷, se advierte que, dichas definiciones siguen siendo bastante generales, teniendo en cuenta que se solapa con el material contenido en D3 y D4. Por lo tanto, se sugiere restringir las definiciones para cada radical, en lugar de, incluir una markush como disclaimer, de esta manera, el memorial reivindicatorio es más claro y conciso.

El solicitante argumenta que: *"El Sr. Examinador reiteró que la reivindicación 1 carece de claridad debido al uso de limitaciones negativas."*

(...)

En la situación actual, las limitaciones negativas mencionan expresamente compuestos específicos que están excluidos de las reivindicaciones, y distingue efectivamente las reivindicaciones del estado de la técnica de una manera que es muy específica del estado de la técnica y no reduce excesivamente el alcance de la protección que se puede obtener."

Esta Oficina le asiste razón al solicitante porque los "disclaimer" son aceptados cuando no es posible definir el objeto de la reivindicación mediante características positivas. Sin embargo, el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud no es claro ni conciso, porque emplea una markush como disclaimer, lo que genera, demasiada complejidad al

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

momento de definir claramente cuál es el objeto a proteger. Por lo tanto, se sugiere restringir el alcance de cada sustituyente y radical, en lugar, de emplear una markush para definir el “disclaimer”.

Argumentos respecto a novedad

El solicitante sostiene: *“El documento NC2018/0007065 (también publicado como WO2017/118689 A1) describe compuestos que entran dentro de la presente solicitud cuando R1 es un pirazol unido a N (es decir, U 12) unido mediante un grupo “CH2” (es decir, sustituyente L) a fenilo (es decir, anillo J). Se eliminó la superposición con NC2018/0007065 al restringir el alcance de la reivindicación de los sustituyentes R1 y J, y los grupos unidos a R1. Toda la superposición restante con NC2018/0007065 fue eliminada por las cláusulas restrictivas (a) y (b), que se basan en las cláusulas presentadas en la reivindicación 1 original. Las cláusulas actuales (a) y (b) son mucho más limitadas que las que se presentaron originalmente debido al alcance de la reivindicación modificada.”*

Esta Oficina aclara que no es así porque D3 divulga compuestos derivados de oxadiazol que comprende un sustituyente fenilo que equivale a J-63, un sustituyente CH₂, equivalente a L cuando (CR^{4a}R^{4b})_n donde R^{4a}R^{4b} son H y n es 1, un sustituyente que Z particularmente Z⁴ que es un anillo pirazol que puede estar sustituido por R¹⁰ y R¹¹ donde R¹⁰ es (ii) -C(=O)N(R^a)(R^b), donde: R^a es alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, alqueno C₃₋₅, alqueno C₃₋₅ (alquilo C₁₋₄) carbonilo, (haloalquilo C₁₋₄) carbonilo, (alcoxi C₁₋₄) carbonilo (alquilo C₁₋₄) y R^b es alquilo C₁₋₄, haloalquilo C₁₋₄, alqueno C₃₋₄, alqueno C₃₋₄, (cicloalquilo C₃₋₄) (alquilo C₁₋₂), (alcoxi C₁₋₂) (alquilo C₁₋₄) haloalqueno C₃₋₄, los cuales se encuentran dentro de los sustituyentes reclamados, además, estos sustituyentes no se encuentran dentro de la exclusión (a), (b) y (c), por lo tanto, se sigue afectando la novedad de la presente solicitud. Adicionalmente, se aclara que el documento D5 también afecta la novedad de la presente solicitud, tal como se menciona en el numeral 5.1 del presente Oficio.

El solicitante asegura que, *“Con respecto a la actividad inventiva, el Sr. Examinador parece indicar que los documentos de prioridad (es decir, US 62/482,343 y US 62/542,949) sustentan lo que se reivindica en la solicitud, por lo que la búsqueda del estado de la técnica se realizó hasta la fecha de presentación de la prioridad, es decir, hasta el 6 de abril de 2017. Por lo tanto, NC2019/0012359 debe considerarse estado de la técnica para la evaluación frente a la presente solicitud solo para la novedad. El Solicitante señala que esto también es consistente con la Opinión Escrita Internacional para la solicitud PCT/EP2018/026232 que indicó que la solicitud NC2019/0012359 es relevante para la evaluación de la novedad de las reivindicaciones (ver IPRP, Artículo VI, páginas 6-7, documento D9 = NC2019 /0012359). Además, las autoridades examinadoras en otras jurisdicciones han reconocido que los documentos de prioridad (es decir, US 62/482,343 y US 62/542,949) sustentan las reivindicaciones incluso más amplias que las reivindicaciones actualmente modificadas (por ejemplo, la Solicitud de Patente de Chile N° 2019-02853).”*

Esta Oficina aclara que, la fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de abril de 2017 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad, tal como se puede observar en los dos informes técnicos emitidos por esta Oficina y en el presente Oficio. Y así, como lo afirma el solicitante, las anterioridades D3 y D5, se emplean únicamente para evaluar la novedad de la presente solicitud.

Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Adicionalmente, este Despacho aclara que, imperan en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Además, se aclara que el análisis y exámenes de otros países no es argumento técnico que reemplace el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

Argumentos respecto a nivel inventivo.

El solicitante reitera que, *“Con respecto al documento WO2015/185485, no hay superposición con las nuevas reivindicaciones tal como han sido modificadas. Además, el Solicitante presenta aquí un nuevo pliego reivindicatorio que limita significativamente el alcance de la reivindicación, lo que aleja aún más los compuestos actualmente reivindicados de los descritos en el documento WO2015/185485. En particular, el alcance de la L enmendada ahora se limita a (CH₂)_n, OCH₂ o CH₂O. Mientras que el resto correspondiente en WO2015/185485 es C(=Y)W donde Y es O o S y W es NR₁R₂ o OR₃. Comparando esto con la definición modificada de L, un experto en la materia consideraría que el resto C(=O)OR₃ es el más próximo a la presente solicitud.”*

(...)

Por lo tanto, el Solicitante afirma que los compuestos de las nuevas reivindicaciones representan una alternativa no obvia a los fungicidas divulgados en WO2015/185485 y que las reivindicaciones de esta solicitud poseen actividad inventiva en relación con esta referencia.

Con respecto al artículo de Lima et al. "Bioisosterism: A Useful Strategy for Molecular Modification and Drug Design", esta revisión se refiere a compuestos farmacéuticos.

(...)

El énfasis en esta revisión fue describir los reemplazos bioisotéricos que se han utilizado para avanzar en el desarrollo de fármacos. El componente crítico para el bioisosterismo es que los bioisósteros afectan el mismo objetivo farmacológico que los agonistas o antagonistas y, por lo tanto, tienen propiedades biológicas que están relacionadas entre sí. Claramente, Lima et al. está dirigido a un tema que no es cercano a la materia de la presente invención.”

Esta Oficina aclara que: el documento D4 se empleó para evaluar el nivel inventivo en el examen de patentabilidad en el Oficio N° 11394 del 25 de julio de 2022. Tras la respuesta al examen de fondo (Radicado N° NC2019/0012359 el 23 de noviembre de 2022), y para realizar el actual examen de patentabilidad, no se emplea dicho documento.

Respecto al documento *Lima et al*, se aclara que se empleó como una indicación clara del empleo de bioisosterismo en la búsqueda de nuevos compuestos, donde a partir de moléculas conocidas se modifican átomos y/o sustituyentes conservando o mejorando la actividad biológica, de hecho, es muy común que grupos –CH₂– se modifiquen por –O–, –S–, entre otros, no obstante, dicho documento no se emplea para realizar el actual examen de patentabilidad.

El solicitante argumenta que, *“Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).”*

Oficio N° **2610** de **21 de febrero de 2023**

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

Esta Oficina mantiene la falta de novedad de las reivindicaciones 1 a 9 frente las anterioridades D3 y D5, tal como se evidencia en el numeral 5.1 del presente Oficio.

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° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0012359		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/US2018/026232		05 de abril de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
06/04/2017				X					
Solicitante									
FMC Corporation									
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 12					
Palabras clave utilizadas				ESTRUCTURA, TRIFLUOROMETHYLOXADIAZOLE DERIVATIVES, FUNGICIDAL, OXADIAZOL.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 417/06, A01N 43/82, A01N 43/84, A01N 43/90, C07D 417/12, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 271/06, C07D 498/04				
				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	NC2018/0007065	8/01/2016 (Fecha de prioridad)	1 a 9	Todo el documento			X		
	14073138	04/04/2014	-	-			A		
	NC2019/0009262	03/03/2017 (fecha de prioridad)	1 a 7				X		
	NC2018/0013594	14/12/2018	-	-			A		
ORBIT	WO2015185485	10/12/2015	-	-			A		
STNext	Lima M. L. ⁽¹⁾	2005	-	-			A		
PATBASE	EP2065377	23/11/2011	-	-			A		
DERWENT	WO2015185485	10/12/2015	-	-			A		
	WO2017055473	6/04/2017	-	-			A		
GOOGLE PATENT	EP2729454	16/09/2015	-	-			A		
EPOQUENET ISR	WO2013066839	10/05/2013	-	-			A		
ISR	EP0577218	05/01/1994	-	-			A		
	EP2246338	03/11/2010	-	-			A		
	WO2013080120	06/06/2013	-	-			A		
	WO2014154612	02/10/2014	-	-			A		



Oficio N° 2610 de 21 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012359

(¹) Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista</i>. Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.	Lima Lidia M. and Barreiro Eliezer J. (2005). Bioisosterism: A Useful Strategy for Molecular Modification and Drug Design. Current Medicinal Chemistry. Vol. 12. Num. 1. Pp. 23-49. Recuperado desde: https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cmc/2005/00000012/00000001/art00002.
(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: (13/02/2023)	

