

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6124 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0014948

Señores
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES FUNGICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/066825
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 22 de junio de 2018.
PRIORIDAD: 28/06/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17178431.7

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 26 de agosto de 2022 bajo el número N° NC2019/0014948, 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 encontrar nuevos compuestos y composiciones que tengan propiedades biológicas superiores para su uso en el control o la prevención de la infestación de plantas por hongos fitopatógenos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición fungicida, que consiste de un componente A derivado de un oxodiazol combinado con un componente B tomado de un grupo de fungicidas.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 26 de agosto de 2022, bajo el radicado N° NC2019/0014948.

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.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “COMPOSICIONES

Oficio N° 6124 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0014948

FUNGICIDAS QUE COMPRENDEN UN DERIVADO DE UN OXODIAZOL Y UN FUNGICIDA”.

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. (...) "

Esta oficina informa que:

La reivindicación 1 no es clara por que no se mencionan las proporciones de los componentes A y B en la composición. Se sugiere incluir las proporciones soportadas en la descripción.

La reivindicación 11 no es clara porque menciona: i) el término “y/o”, el cual es relativo y no permite distinguir la invención del estado de la técnica y ii) Define que la composición comprende además un portador agrícolamente aceptable y opcionalmente, un tensioactivo y/o adyuvantes de formulación, siendo esta definición muy amplia y general, lo que no permite comprender el alcance real reclamado en la reivindicación. Se sugiere sustituir dichas expresiones por los términos o rangos concretos, y por los compuestos auxiliares soportados en la descripción.

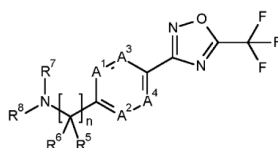
En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de junio 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	WO2017055469A1	“MICROBIOCIDAL OXADIAZOLE DERIVATIVES”	6 de abril de 2017
D2	WO2017085100A1	“SUBSTITUTED OXADIAZOLES FOR COMBATING PHYTOPATHOGENIC FUNGI”	26 de mayo de 2017

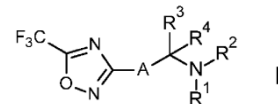


D1¹ divulga Compuestos de fórmula (I)  (I) en los que los sustituyentes son como se definen en la reivindicación 1, útiles como pesticidas, especialmente como fungicidas. (Resumen).

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057206204/publication/WO2017055469A1?q=pn%3DWO2017055469A1>

Oficio N° 6124 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0014948



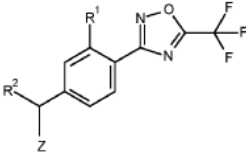
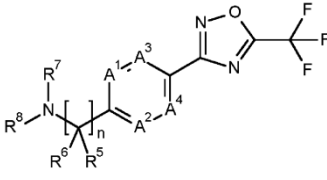
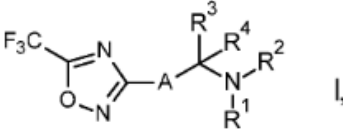
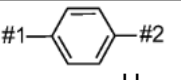
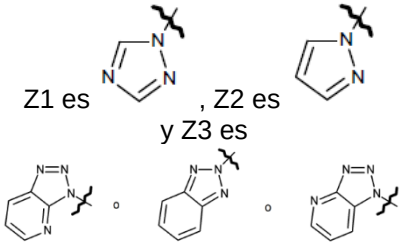
D2² divulga el uso de los compuestos de fórmula I o los N-óxidos, o sus sales aceptables en agricultura para combatir hongos dañinos fitopatógenos, donde las variables se definen como se indica en la descripción y las reivindicaciones. Además, la presente invención se refiere a ciertos compuestos de oxadiazol, a mezclas que comprenden al menos un compuesto de fórmula I y al menos otra sustancia pesticidamente activa seleccionada del grupo que consiste en herbicidas, protectores, fungicidas, insecticidas y reguladores del crecimiento de las plantas; ya composiciones agroquímicas que comprenden al menos un compuesto de fórmula I ya composiciones agroquímicas que comprenden además semillas. (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. 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 (NC2019/0014948 del 26 de agosto de 2022) refiere a: “Una composición fungicida que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Una composición fungicida que comprende	Una composición fungicida que comprende	Una composición fungicida que comprende
el componente (A) es un compuesto de fórmula (I):  (I)	compuesto de fórmula (I):  (I)	compuesto de fórmula (I):  I,
R1 = hidrógeno o flúor;	A1, A2, A3, A4: -CH= -H	 (A.4) -H
R2 = hidrógeno o metilo;	R5, R6: H	R3: -H o alquilo C1-C4 R4: -H
Z = Z1, Z2 o Z3 donde  Z1 es , Z2 es y Z3 es o una sal, enantiómero, tautómero o N-óxido de los mismos,	R7 es hidrógeno; R8 es -C(O)R9, donde R9 es hidrógeno, alquilo C1-6, entre otros	R1 y R2, junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un heterociclo monocíclico o bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, en donde el heterociclo incluye, además de un átomo de nitrógeno y uno o más átomos de carbono, ningún heteroátomo adicional, o 1, 2 o 3 heteroátomos adicionales seleccionados independientemente de N, O y S como átomos miembros del anillo

²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054608411/publication/WO2017085100A1?q=prn%3DWO2017085100A1>
Página 3 de 7



Ref. Expediente N° NC2019/0014948

Y el componente (B) es un compuesto seleccionado del grupo que consiste en: azoxistrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, espiroxamina, glifosato, entre otros.	al menos un pesticida donde el pesticida es una sustancia activa seleccionada azoxistrobina, piraclostrobina, espiroxamina, metominostrobin y glifosato (pág. 35, lin. 3 a pág. 39, lin. 39)	al menos un pesticida (pág. 78-80, Reiv. 1, 8 y 9; pág. 1, lin. 1 a 12)
---	---	---

*N(R7)(R8)C(R6)(R5)C(=A2)C(=A4)C(=A3)C1=NN(O)=C1C(F)(F)FFc1nc2c(nc1O2)A[C@@](R3)(R4)N(R1)R2Fc1cc2cc(F)(F)c3cc(F)(F)cc3n2o1

Oficio N° 6124 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0014948

parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, del compuesto de formula I de D2 en el compuesto de formula I de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona que la composición puede incluir un tensioactivo y/o adyuvantes (Reiv. 10).

Adicionalmente, D2 menciona que la composición puede incluir un tensioactivo y/o adyuvantes (Reiv. 13; Pag. 41 Lin 4 a 38).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición 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	WO2017055469A1	1 a 11	Nivel inventivo
D2	WO2017085100A1	1 a 11	Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto al Capítulo Reivindicatorio Modificado

El solicitante muestra un nuevo capítulo reivindicatorio el cual indica fue modificado siguiendo las indicaciones dadas en el primer oficio.

Sin embargo, esta Oficina aún evidencia objeciones de claridad y concisión en el capítulo reivindicatorio (Numeral 3.2 del presente oficio), es por esta razón que se mantiene la objeción de claridad y concisión para el actual capítulo reivindicatorio.

Argumentos respecto a la Unidad de Invención

El solicitante con relación a la novedad de la solicitud bajo estudio en donde manifestó: *“(...) Así entonces, las presentes Reivindicaciones están relacionadas con el único concepto inventivo antes mencionado y por lo tanto comprenden una única invención.”*.

Esta Oficina se permite indicar que, luego de hacer una revisión de la información contenida en el documento referenciado y con las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, se retiran las objeciones relacionadas a la falta de unidad de invención de la presente solicitud.

Argumentos respecto a la Novedad

El solicitante con relación a la novedad de la solicitud bajo estudio en donde manifestó: *“(...) el documento D1 no anticipa todos los elementos técnicos característicos de la presente invención, de modo que no afecta la novedad de la misma. Respetuosamente solicito el retiro de las observaciones planteadas en ese sentido, y reconocer la novedad de las presentes Reivindicaciones.”*.



Oficio N° 6124 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0014948

Esta Oficina se permite indicar que, luego de hacer una revisión de la información contenida en el documento referenciado y con las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, se confirma que el documento D1, no afecta la novedad de la solicitud, sin embargo, se logró determinar que el documento D1 junto con las enseñanzas del documento D2, referenciado en el presente oficio numerales 4 y 5.1, pueden afectar el inventivo de la solicitud al anticipar las características reclamadas en las actuales reivindicaciones 1 a 11.

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.

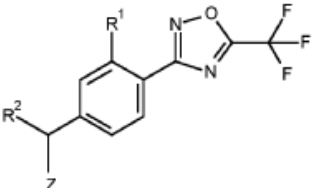


Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 6124 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0014948

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2019/0014948		Examen de patentabilidad							
		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/EP2018/066825		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 22 de junio de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO) 28/06/2017				Prioridad X		Presentación			
Solicitante SYNGENTA PARTICIPATIONS AG									
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 11					
Palabras clave utilizadas				 (I), Fungicide, oxadiazol, composition, insecticide, formulation					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP: A01N 43/82, A01N 43/90 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	WO2017110864 WO2017085100	29/06/2017 26/05/2017	- 1 a 11	- Reiv. 1, 8 a 9 y 13; Pág. 1, Lin 1 a 12; Pág. 41 Lin 4 a 38; Pág. 78 a 80).			A Y		
SIPI	NC2018/0003681	5/04/2018	-	-			A		
	NC2018/0003840	11/04/2018	-	-			A		
	NC2018/0005793	01/06/2018	-	-			A		
	NC2018/0013594	14/12/2018	-	-			A		
	NC2018/0007065	06/07/2018	-	-			A		
Patbase/ISA	WO2017118689 WO2017055469	13/07/2017 06/04/2017	- 1 a 11	- Reiv. 1; pág. 35, lin. 3 a pág. 39, lin. 39; Reiv. 10			A Y		
Orbit/STN	WO2018187553	05/04/2018	-	-			A		
Patbase	WO2017118689	13/07/2017	-	-			A		
(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: (29/03/2022)									

