

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

Señores
FMC CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MEZCLAS PESTICIDAS QUE COMPRENDEN INDAZOLES”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/041547

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 12 de julio de 2019.

PRIORIDAD: 14/07/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/698,03513/12/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/778,992

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 2 de febrero de 2021 bajo el número NC2021/0001149, luego el 17 de junio de 2021 bajo el NC2021/0007955 se presenta una modificación, 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 del control de plagas de invertebrados para alcanzar una alta eficacia de cultivo debido a los daños a cultivos agronómicos en crecimiento que pueden causar una importante reducción en la productividad.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un compuesto 1 o un compuesto de fórmula 2, composiciones que lo contienen y su uso para controlar plagas de invertebrados.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 17 de junio de 2021.

4. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)”



Oficio N° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 11 no es patentable, toda vez que reclaman que el compuesto recubre una parte de una planta.

5. 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.

La reivindicación 10 indica en su preámbulo que se refiere a un método, la etapa esencial de dicho método es la de *“poner en contacto la plaga de invertebrados con un compuesto (...)”* lo cual se refiere a la forma de usar el compuesto y no son características técnicas esenciales de un proceso para la obtención de un producto.

Por lo cual, la reivindicación 10 no comprende materia patentable.

6. De la solicitud de patente

6.1. 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: **“MEZCLAS PESTICIDAS QUE COMPRENDE N-[1-(DIFLUOROMETIL)CICLOPROPIL]-2-(3-PIRIDINIL)-2H-INDAZOL-4-CARBOXAMIDA”**.

6.2. 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, el capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones. De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que la reivindicación independiente incluya todas las características esenciales de la invención que se desea proteger.

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 7-9 no son concisas porque las definiciones de *“surfactantes”*, *“diluyentes sólidos”*, *“diluyentes líquidos”*, *“un agente o compuesto adicional biológicamente activo”* 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 y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

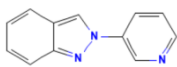
Oficio N° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

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

7. Unidad de invención

Conforme a lo establecido por el artículo 25 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que el concepto común en un piridin indazol



, y dado que este se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en el documento WO2015038503, la solicitud carece de unidad de invención debido a que reclama más de un grupo inventivo sin la presencia de características o elementos técnicos nuevos e inventivos que sean comunes a todas las invenciones.

Por lo tanto, la invención presenta diferentes conceptos técnicos inventivos así:

Grupo inventivo 1: Compuesto caracterizado por la formula del compuesto 1 y composiciones (reivindicaciones 1,2, parcialmente 6 a 9).

Grupo inventivo 2: Compuesto caracterizado por la fórmula 2 y composiciones (reivindicaciones 1,3 a 5, parcialmente 6 a 9).

De acuerdo con lo anterior, se sugiere restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra, entre otras formas, definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

Así mismo, se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones. En este último caso, de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado en este Oficio, se aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de patentabilidad.

Por consiguiente, la presente búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad fueron realizados para el primer grupo inventivo citado.

8. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de julio de 2018, que corresponde a la fecha de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2015038503	“Heterocycle-substituted bicycle azole pesticides”	19 de marzo de 2015

Oficio N° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

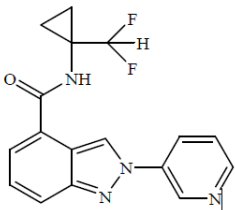
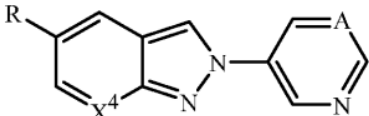
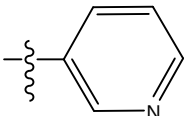
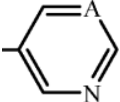
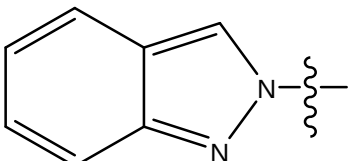
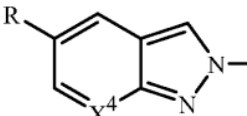
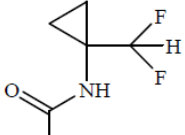
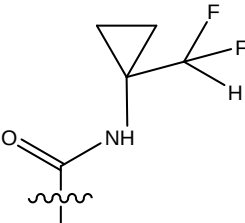
D1¹ divulga azoles bicíclicas sustituidas, sus óxidos N, sales y composiciones adecuadas para usos agronómicos y no agronómicos, y métodos de su uso para controlar plagas de invertebrados como artrópodos en ambientes agronómicos y no agronómicos (resumen).

9. 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.

9.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0000131 del 17 de junio de 2021) refiere a: “Compuesto caracterizado por la fórmula del compuesto 1”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Compuesto caracterizado por la fórmula del compuesto 1 :  Compuesto 1	Compuesto de fórmula :  (Página 162-Tabla B)
	 A es CH (Página 162-Tabla B-Comp 51)
	 (Página 162-Tabla B-Comp 51) X ⁴ :CH
	 R : (Página 162-Tabla B-Comp 51)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051541405/publication/WO2015038503A1?q=WO2015038503>
Página 4 de 8



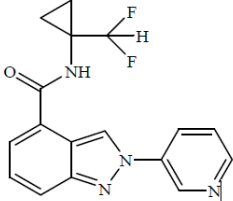
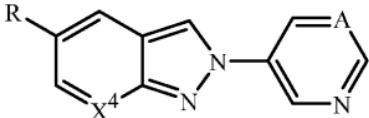
Oficio N° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

Adicionalmente D1 divulga que los compuestos de fórmula 1 incluye los compuestos: N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (compuesto 51); N-(2,2-difluoropropil)-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (compuesto 54); 2-(3-piridinil)-N-(2-pirimidinilmetil)-2H-indazol-5-carboxamida (compuesto 55); N- [(5 -metil-2-pirazinil)metil]-2-(3-piridinil)-2H-indazol-5-carboxamida (compuesto 76) (pág. 24, líneas 1 a 4).

Las reivindicaciones dependientes 1,2, 6 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 7 (NC2021/0000131 del 17 de junio de 2021) refiere a: “Una composición caracterizada...”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición caracterizada porque comprende:	Una composición que comprende:
Un compuesto de la reivindicación 1  Compuesto 1	Un compuesto de la reivindicación 1:  (Página 208, reivindicación 7 y 8)
Un componente adicional seleccionado del grupo que consiste en surfactantes, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos	Un componente adicional seleccionado del grupo de surfactantes, diluyentes sólidos y líquidos. (Página 208, reivindicación 8)
Un compuesto adicional biológicamente activo	Un compuesto adicional biológicamente activo (Página 208, reivindicación 8)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 7 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona un listado de compuestos biológicamente activos (reivindicaciones 9 y 10).

De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones 7 a 9 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2015038503	1,2,6 a 9	Novedad

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



Oficio N° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

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° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0000131		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2019/041547		12 de julio de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
14/07/2018				X					
Solicitante									
FMC CORPORATION									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	10	Art. 15	-	Art. 20	11	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		1 a 9	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1,2,6 a 9					
Palabras clave utilizadas				Indazole, invertebrate pests, cyclopropyl, difluoro, methylthio, sulfinyl, sulfonyl.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 401/04, A01N 43/40, A01N 43/52				
				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	04013826	31/10/2007	-	-			A		
	16092185	31/08/2016	-	-			A		
ISA	WO2015038503	14/07/2018	1,2,6 a 9	Todo el documento			X		
USPTO	WO2016144351	15/09/2016	-	-			A		
Patbase	US20180199570	19/07/2018	-	-			A		
	US20180002323	04/01/2018	-	-			A		
	US2023101273	23/01/2021	-	-			A		
	US2018086714	23/03/2016	-	-			A		
Orbit	US9497970	14/07/2014	-	-			A		
	US11160280	19/03/2018	-	-			A		
	US11591335	07/05/2018	-	-			A		
	US7112553	20/04/1999	-	-			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° 7189 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

“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: (21/04/2023)	

