

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8959 de 26 de mayo de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0002940

Señores
FMC CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PIRAZOLES FUNGICIDAS SUSTITUIDOS CON NITROANILINO”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/049861

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 6 de septiembre de 2019.

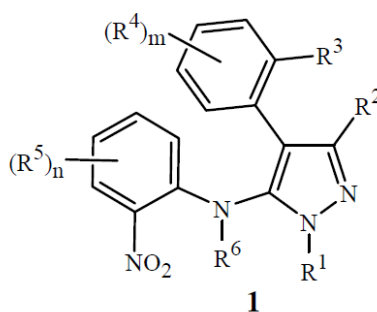
PRIORIDAD: 6/09/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/727,727

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 crear activos fungicidas que contengan grupos pirazoles, óxidos, sales y composiciones.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos pirazoles sustituidos con diferentes grupos funcionales con actividad fungicida de acuerdo con la formula (1).



Fórmula (1).

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 3 de marzo de 2021.

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.

Las reivindicaciones 13 y 14 indican en su preámbulo que se refiere a un método, cuya etapa esencial es la de “un método para controlar enfermedades (...) que comprende en aplicar a la plata o porción de esta” y “un método para proteger una planta (...) que

Oficio N° 8959 de 26 de mayo de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0002940

comprende aplicar a la planta o porción de esta”, 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.

En consecuencia, las reivindicaciones 13 y 14 no comprenden 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 las reivindicaciones 1 a 6 no son concisas porque las definiciones de los radicales R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ 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.

Las reivindicaciones 11 y 12 no son concisas, porque las definiciones de “fungicida”, “surfactantes”, “diluyentes sólidos” y “diluyentes líquidos”, 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.

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 6 de septiembre de 2018, que corresponde a la “fecha de presentación de la solicitud de prioridad”.

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

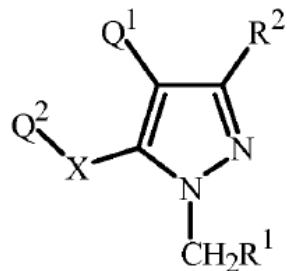
Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO/2010/101973	“Fungicidal Pyrazoles”	10 de septiembre de 2010

D1¹ divulga composiciones que contienen compuestos de la fórmula (I) para controlar enfermedades de plantas causadas por un patógeno fúngico que comprende en aplicar una cantidad eficaz de la composición de la invención.

¹<https://patents.google.com/patent/WO2010101973A1/en?q=WO2010101973>

Oficio N° 8959 de 26 de mayo de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0002940



Fórmula (I).

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. Novedad

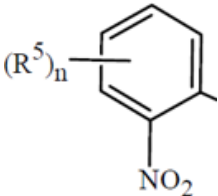
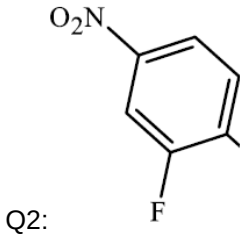
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0002940 del 3 de marzo de 2021) refiere a: “Un compuesto seleccionado de la fórmula (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
 Compuesto Fórmula (1)	 Compuesto 344 (Página 136, Index Table A)
	Q1 es: 2 – Cl – 4 – F – Ph
R3 es halógeno, entre otros.	-Cl
R4 es halógeno, entre otros.	-F
m es 0, 1, 2 o 3.	1



Oficio N° 8959 de 26 de mayo de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0002940

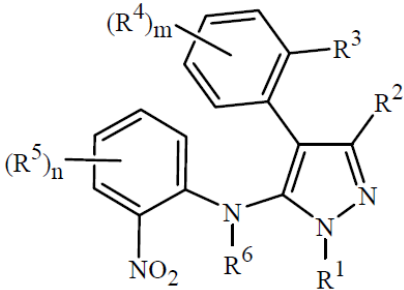
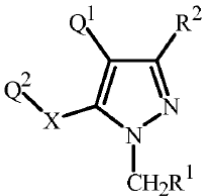
R2 es CH ₃ , entre otros.	R2 es CH ₃ (Página 147, compuesto 344)
R1 es metilo	CH ₂ R1, R1:H (Página 147, compuesto 344)
N-R6, R6: H, entre otros.	X es NH (Página 147, compuesto 344)
	 Q2: (Página 147, compuesto 344)
R5 es halógeno, entre otros.	-F
n es 0, 1, 2 o 3.	1

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

Adicionalmente, D1 menciona que la composición en la cual R3, R4 y R5 son halógenos m y n es 1, R6 es un hidrógeno, R1 y R2 son metilo, R4 se encuentra en posición para y R5 en posición orto (página 147, compuestos 344 y 345).

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 2 a 10 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 dependiente 11 (NC2021/0002940 del 3 de marzo de 2021) refiere a: “Un compuesto seleccionado de la fórmula (...)”. 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 Fórmula (1)	 Compuesto 344 (Página 136, Index Table A)
Una composición fungicida que comprende:	Una composición fungicida que comprende: (página 5, línea 1)
Un compuesto de la reivindicación 1.	Un compuesto de fórmula 1



Oficio N° 8959 de 26 de mayo de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0002940

	(página 5, línea 2)
Al menos otro fungicida	Al menos otro fungicida (página 5, línea 5)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 11 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que la composición comprende un compuesto de fórmula 1 y al menos un componente adicional seleccionado del grupo que consiste en surfactantes, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos, dicha composición comprende opcionalmente además al menos un compuesto o agente biológicamente activo adicional (página 90, líneas 10 a 25).

En consecuencia, la reivindicación dependiente 12 tampoco cumple con el requisito de novedad.

Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO/2010/101973	1 a 12	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 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° 8959 de 26 de mayo de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0002940

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0002940		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2019/049861		6 de septiembre de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
26/04/2023				X					
Solicitante									
FMC CORPORATION									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	13 y 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	Fungicidal pyrazoles, nitro anilines, fungicides, N-heterocyclic, pyrazole derivatives, por estructura
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07D 231/38, A01N 43/56
	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	07075241	30/04/2008	-	-	
Patbase	WO12031061	01/09/2011	-	-	
	WO13126283	29/08/2013	-	-	
	WO14130409	18/02/2014	-	-	
Espacenet	WO2010101973	10/09/2017	1 a 12	Página 147, compuesto 344	X
	WO9319054	30/09/1993	-	-	
	WO2016012424	28/01/2016	-	-	
Googlepatent	WO2014130409	12/03/2015	-	-	
⁽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.					



Oficio N° 8959 de 26 de mayo de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0002940

“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.	“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: (26/04/2023)	

