

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11066 de 30 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0003095

Señores
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS HETEROCÍCLICOS COMO PLAGUICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/074234
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 11 de septiembre de 2019.
PRIORIDAD: 13/09/2018, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 18194174.1

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:

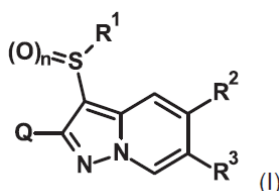
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 1 de julio de 2021 bajo el número NC2021/0008779, 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 proporcionar compuestos capaces de ampliar el espectro de los plaguicidas en diversos aspectos y/o de mejorar su actividad.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea nuevos compuestos de fórmula (I).



3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 01 de julio de 2021.

4. 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 14 menciona un “Método para controlar plagas de animales, caracterizado porque se deja actuar un compuesto (...) sobre las plagas de animales y/o su hábitat.” Dado que no es un procedimiento industrial caracterizado por etapas ni por sus condiciones específicas, se considera que es, en realidad, un uso; y el uso no es

Oficio N° 11066 de 30 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0003095

patentable porque no es un producto ni un procedimiento, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486. Por lo cual se requiere al solicitante retirar esta reivindicación.

5. De la solicitud de patente

5.1. 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, en las reivindicaciones 1 y 2, el término: "opcionalmente", es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso.

Las reivindicaciones 1, 2, 12 y 13 no son concisas, por las muchas definiciones de R1, R2, R3, R4, R5, R6; por la mención de "extendedores y/o sustancias superficialmente activas", "un agente agroquímico adicional", dado que 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.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de septiembre de 2018, que corresponde a la fecha 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	WO2018050825	"Pyrazolo [1,5-A]pyridine derivatives and their use as pesticides"	22 de marzo de 2018

D1¹ divulga nuevos derivados bicíclicos heterocíclicos fusionados de la fórmula (I), su uso como acaricidas y/o insecticidas para el control de plagas animales, especialmente artrópodos y en particular insectos y arácnidos, y procesos e intermediarios para su preparación (Párrafo 0002).

7. 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.

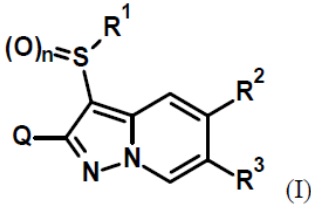
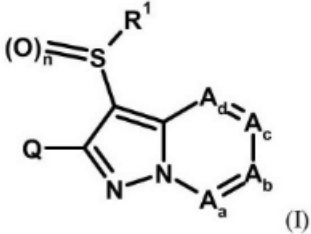
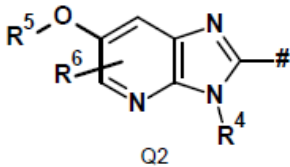
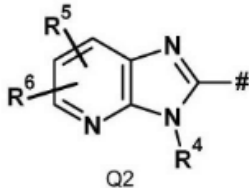
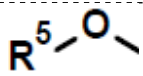
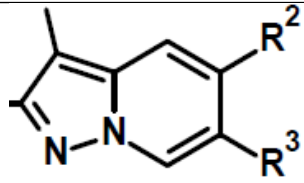
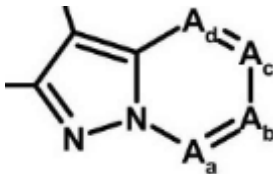
7.1. Novedad

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056958797/publication/AU2017328614B2?q=WO2018050825>

Oficio N° 11066 de 30 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0003095

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 (NC2021/0003095 del 01 de julio de 2021) refiere a: “Compuesto de fórmula I...”. 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 de fórmula I:  (I) En donde:	Compuesto de fórmula I:  (I) (Página 1)
R ¹ representa a (C ₁ -C ₆)alquilo, (C ₁ -C ₆)haloalcano,	R ¹ es (C ₁ -C ₆)alquilo o (C ₁ -C ₆)haloalcano (Página 2, Ln. 3-5)
n representa a 0, 1 o 2.	n representa a 0, 1 o 2. (Página 5, Ln. 9)
Q representa  Q2	Q representa  Q2 (Página 10)
-N	-N
-CH	-CH
 R ⁵ representa a (C ₁ -C ₆)alquilo	R ⁵ es (C ₁ -C ₄)alcoxi (Página 11, Ln. 4)
-N	-N
R ⁴ es (C ₁ -C ₄)alquilo	R ⁴ es (C ₁ -C ₄)alquilo (Página 10, Ln. 3)
R ⁶ representa a hidrógeno, (C ₁ -C ₄)alquilo	R ⁶ es hidrógeno (Página 11, Ln. 4)
	
-H	Página (1) A _a es =C(R ¹⁰) R ¹⁰ es hidrógeno (Página 1, Ln. 24)
R ² , R ³ en forma independiente entre sí representan a hidrógeno, halógeno, (C ₁ -C ₆)alquilo, (C ₃ -C ₆)cicloalquilo opcionalmente sustituido una o más veces con (C ₁ -C ₆)alquilo	A _b es =C(R ¹¹), A _c es =C(R ¹²) R ¹¹ y R ¹² es hidrógeno, halógeno, (C ₁ -C ₄)alquilo, (C ₃ -C ₆)cicloalquilo.



Oficio N° 11066 de 30 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0003095

	(Página 1, Ln. 25)
-H	A _d es =C(R ¹³) R ¹³ es hidrógeno

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

Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con la comparación realizada.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2018050825	1 a 13	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° 11066 de 30 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0003095

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0003095		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2019/074234		11 de septiembre de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
13/09/2018				X					
Solicitante									
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT									
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 14					
Palabras clave utilizadas				Heterocycles derivatives, acaricides, insecticides, controlling animal pests, arthropods, bicyclic system					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 471/04, A01N 43/90, A61K 31/437, C07D 519/00				
				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⁾	
SIPI	-	-	-	-				-	
ISA	WO2018050825	22/03/2018	1 a 14	Página 1,2,5,10,11				X	
	WO2017155103	14/09/2017	-	-				A	
EPO	CN107428764	01/12/2017	-	-				A	
	CN108430986	21/08/2018	-	-				A	
	WO2018033455	22/02/2018	-	-				A	
Patbase	US2008004270	03/01/2008	-	-				A	
	US2012065189	15/03/2012	-	-				A	
	US2023167131	01/06/2023	-	-				A	
	US2006211704	21/09/2006	-	-				A	
Orbit	US9512128	18/12/2013	-	-				A	
	US11089783	25/04/2018	-	-				A	
	US8604029	21/11/2006	-	-				A	
	US10464950	12/02/2016	-	-				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° 11066 de 30 de junio de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0003095

“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: (16/06/2023)	

