

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 17984 de 31 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0013497

Señores
SYNGENTA CROP PROTECTION AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBIOCIDAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2020/060746

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 16 de abril de 2020.

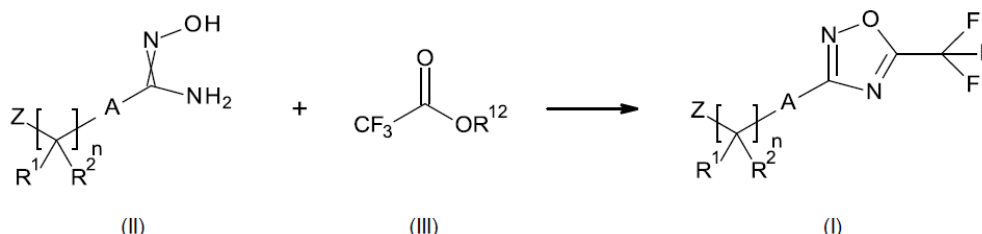
PRIORIDAD: 18/04/2019, IN (INDIA), 201911015611

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 generar un proceso para la obtención de derivados de oxadiazoles, que reduzca la formación de subproductos que disminuyen los rendimientos globales de las moléculas obtenidas por los métodos convencionales.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un procedimiento para la preparación de 5-trifluorometil-1,2,4-oxadiazoles de fórmula (I), mediante la reacción en presencia de una base del compuesto de fórmula (II) y (III)



2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 11 de octubre de 2021 bajo radicado N° NC2021/0013497.

3. De la solicitud de patente

3.1. 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. (...)"

Oficio N° 17984 de 31 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0013497

Esta oficina informa que, en la reivindicación 2, el término: *"al menos"*, es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.

En las reivindicaciones 1, 4, 5, 8, 9 y 12, la expresión: *"opcionalmente"*, *"o"*, precediendo una característica no son limitativos, porque hacen opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 1, y 8 a 13 no son concisas porque las definiciones de R¹ a R¹², Z¹, Z² y X 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 2, 3, 5 y 8 a 12 no son concisas porque las definiciones de *"una base"* (reiv. 2), *"alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalino y alcoxilatos C₁₋₆ de metal alcalinotérreo"* (reiv. 3), *"sal de hidroxilamina"* (reiv. 5 y 11), *"...con una amina de fórmula (V) o una sal de esta"* (reiv. 8), *"...sal de la misma..."* (reiv. 9 y 12) 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.

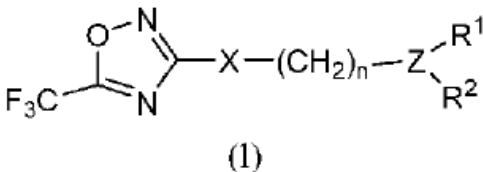
4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de abril de 2019, 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 documentos que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2017222951	"3-aryl and heteroaryl substituted 5-trifluoromethyl oxadiazoles as histone deacetylase 6 (HDAC6) inhibitors"	28 de diciembre de 2017

D1¹ divulga compuestos de 5-trifluorometil oxadiazol sustituidos de fórmula general (I) y sus métodos de obtención, empleados como inhibidores de HDAC6 para el tratamiento de enfermedades proliferativas celulares (Resumen).



5. 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

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060784913/publication/WO2017222951A1?q=WO2017222951>



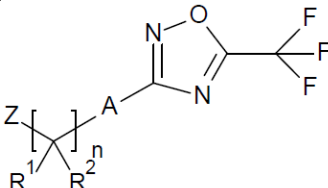
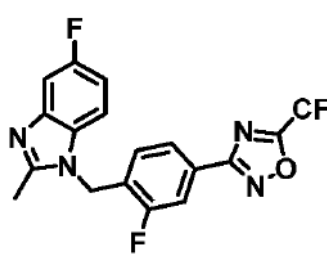
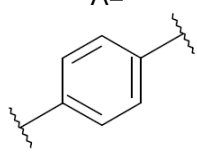
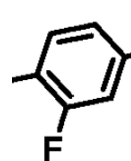
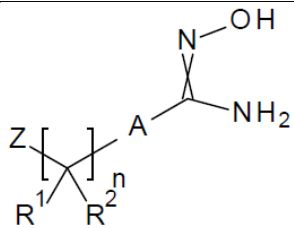
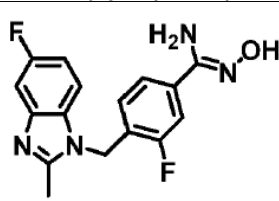
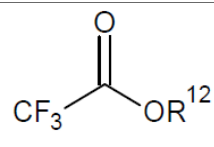
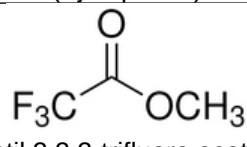
Oficio N° 17984 de 31 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0013497

de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

5.1. 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 (NC2021/0013497 del 11 de octubre de 2021) refiere a: “Un procedimiento para la preparación de un 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	DX
Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula (I)	Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula (I) (Ejemplo 29)
 (I)	 (I)
A=  (A-1) Sustituido con un halógeno n= 0, 1, o 2	 (Ejemplo 29)
R ¹ y R ² =H, entre otros	1 (Ejemplo 29)
Z= Z ² = Heterodiarilo, entre otros	-H (Ejemplo 29)
Reaccionar compuesto de formula (II) con compuesto de formula (III)	Reaccionar compuesto de formula (II) con metil 2,2,2-trifluoro acetato (Ejemplo 29)
 (II)	 (II)
 (III)	 metil 2,2,2-trifluoro acetato (Ejemplo 29)



Oficio N° 17984 de 31 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0013497

R ¹² = Alquilo C ₁ -C ₄	-CH ₃ (Ejemplo 29)
--	----------------------------------

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

Adicionalmente, D1 menciona que la reacción se lleva en presencia de una base como carbonato de potasio (ejemplo 29), al igual que terc-butóxido de sodio (ejemplo 18). El compuesto de fórmula (III), se hace reaccionar con clorhidrato de hidroxilamina, para formar el compuesto de fórmula (II) (Ejemplo 29). El producto es aislado y purificado en medio ácido (Ejemplo 29). Además, menciona los variantes de obtención de los intermedios de reacción (Esquema 3).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 15 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2017222951	1 - 15	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° 17984 de 31 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0013497

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0013497		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2020/060746		16/04/2020							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
18/04/2018				X					
Solicitante									
SYNGENTA CROP PROTECTION 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 - 15					
Palabras clave utilizadas				process, preparation, method, synthesis, microbiocidal, fungicidal, oxadiazole derivatives, methyl 2,2,2-trifluoroacetate, ethyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetate					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 271/06, C07D 413/04, C07D 413/10, C07D 413/12, C07D 413/14, C07D 417/10, C07D 471/04				
				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	NC20210013350	05/10/2021	-	-			A		
	NC20210012549	24/09/2021	-	-			A		
	NC20180007065	06/07/2018	-	-			Y		
	NC20190003364	04/04/2019	-	-			Y		
ISA	WO2017222951	28/12/2017	1 - 15	Ejemplo 29			X		
	WO2018177894	04/10/2018	-	-			Y		
	WO2018184985	11/10/2018	-	-			Y		
	WO2017055473	06/04/2017	-	-			A		
Patbase	WO2019012011	17/01/2019	-	-			Y		
	WO2017055469	29/09/2016	-	-			Y		
	WO2017162868	28/10/2017	-	-			A		
	WO2017102006	22/06/2019	-	-			A		
	WO2017174158	12/10/2017	-	-			A		
	WO2011151163	08/12/2011	-	-			A		
Orbit	EP1414809	06/05/2004	-	-			A		
	US20170057914	02/03/2017	-	-			A		
	US9445597	20/09/2016	-	-			A		
	US9445597	20/09/2016	-	-			A		
(2) Categorías de documentos citados									



Oficio N° 17984 de 31 de octubre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0013497

“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: (02/10/2023)	

