

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 19502 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

Señores
FMC CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MEZCLAS DE PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN 2-(3-PIRIDINIL)-2HINDAZOL- 4-CARBOXAMIDAS”

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:

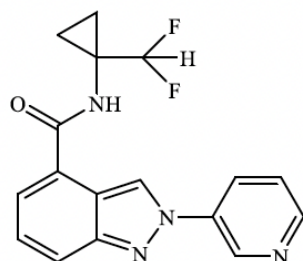
1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 21 de julio de 2023 bajo el número NC2021/0000131, 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.

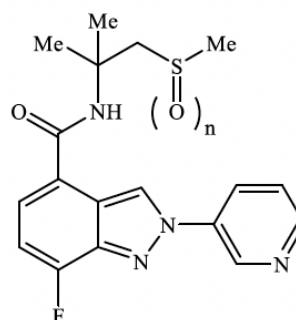
2. Objeto de la invención

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 caracterizado por la fórmula 1 o la fórmula 2.



Compuesto 1



Fórmula 2,

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 24 de julio de 2023.

4. De la solicitud de patente

Oficio N° 19502 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

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.

Analizado el título modificado en el escrito radicado bajo el N° NC2021/0000131 el 24 de julio de 2023 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, esta oficina acepta el siguiente título: "MEZCLAS DE PLAGUICIDAS QUE COMPRENDEN 2-(3-PIRIDINIL)-2HINDAZOL-4-CARBOXAMIDAS".

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. (...)"

Las reivindicaciones 7 y 8 no se encuentran debidamente sustentadas en la descripción. Nada en la descripción sustenta una composición que comprenda un compuesto de fórmula 1 o un compuesto de Fórmula 2 con un ingrediente adicional o con al menos un compuesto o agente adicional biológicamente activo; puesto que solo se evalúan los compuestos de Fórmula 1 y de Fórmula 2 de manera individual. Se sugiere eliminarlas.

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

5. 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 8).

Grupo inventivo 2: Compuesto caracterizado por la fórmula 2 y composiciones (reivindicaciones 1, 3 a 5, parcialmente 6 a 8).

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.

Oficio N° 19502 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

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.

6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de julio de 2015, 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
D2	WO2016144351A1	"Heterocycle-substituted bicycle azole pesticides"	15 de septiembre de 2016

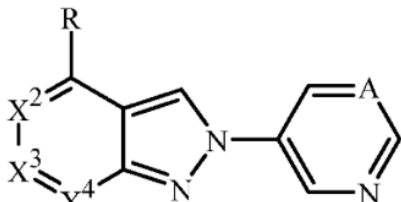
D2¹ divulga azoles bicíclicos sustituidos, sus N-óxidos, sales y composiciones adecuadas para emplear en pesticidas agronómicos y no agronómicos, y a métodos de empleo para controlar plagas de invertebrados tales como artrópodos en entornos tanto agronómicos como no agronómicos (resumen).

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

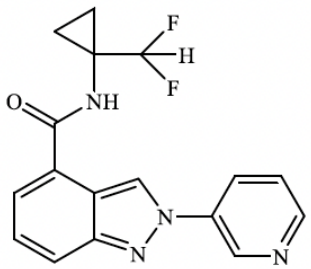
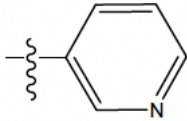
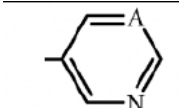
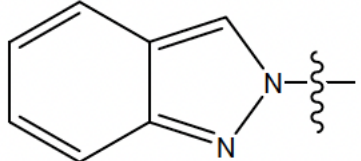
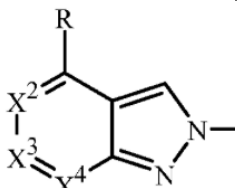
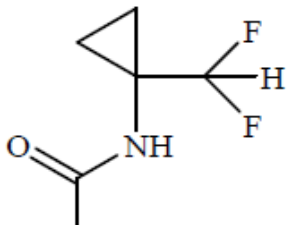
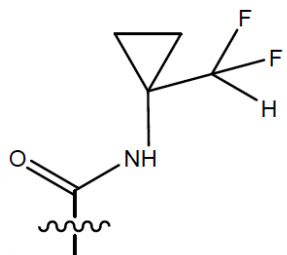
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0000131 del 24 de julio de 2023) refiere a: *"Compuesto caracterizado por la fórmula del Compuesto 1 o un compuesto de Fórmula 2 (...)".* A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
Compuesto caracterizado por la fórmula del Compuesto 1	Compuesto de fórmula :  (Página 51-Tabla A- compuesto 600)

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054066174/publication/WO2016144351A1?q=WO%202016144351>

Oficio N° 19502 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

 Compuesto 1	
	 A es CH (Página 162-Tabla A-Comp. 600)
	 (Página 162-Tabla A-Comp. 600) X ² : CH X ³ : CH X ⁴ :CH
	R se define:  (Página 162-Tabla A-Comp. 600)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 2 no es nueva.

Adicionalmente, D2 menciona composiciones que comprenden un componente adicional seleccionado del grupo que consiste en tensoactivos, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos, comprendiendo opcionalmente dicha composición además un compuesto o agente biológicamente activo adicional (Pág. 7, Ln. 15-22).

Las reivindicaciones dependientes 2, 6 a 8 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	WO2016144351A1	1, 2, 6 a 8	Novedad



Oficio N° 19502 de 30 de noviembre de 2023

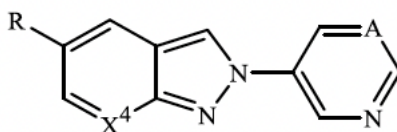
Ref. Expediente N° NC2021/0000131

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante argumenta que: “(...) Los compuestos 1, 2a, 2b y 2c comparten una estructura de 2-(3-piridinil)-2H-indazol-4 carboxamida sustituida con un resto ciclopropilo o dimetilo, como se muestra a continuación, mostrando una actividad insecticida inesperada. (...)”

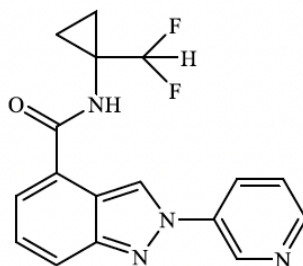
Esta oficina aclara que, se mantiene la objeción por falta de unidad de invención debido a que el concepto común inventivo que es el núcleo de la estructura no es nuevo y este se encuentra divulgado tanto en D1 como en D2.

El solicitante argumenta que: “D1 describe los Compuestos 51, 54, 55 y 76 en la TABLA ÍNDICE B como indazoles (donde X4 es CH y A es CH) sustituido con un grupo R en la posición 5 del indazol, como se muestra a continuación:



(...) El Solicitante afirma que D1 no describe explícitamente los compuestos de las reivindicaciones actualmente modificadas. De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, (...)”

Esta Oficina aclara que, de acuerdo con la modificación del capítulo reivindicatorio del 24 de julio de 2023 bajo el número NC2021/0000131, se supera la novedad respecto a D1, pero persiste la objeción por novedad con D2 que enseña un compuesto de fórmula del compuesto 1, como se muestra en el ítem 7.1, que se emplea para controlar plagas de invertebrados como artrópodos, que comprenden componentes adicionales como tensoactivos, diluyentes sólidos, y diluyentes líquidos, comprendiendo adicionalmente un agente biológicamente activo (Pág. 7, Ln. 15-22).



Compuesto 1

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.

Oficio N° 19502 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

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° 19502 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0000131		1°		2°	X	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	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		3 a 5, parcialmente 6 a 8	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				1, 2, 6 a 8					
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	-	-				Y	
USPTO	WO2016144351	15/09/2016	1, 2, 6 a 8	Tabla B, compuesto 600				X	
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	
STNext	WO2018011111	18/11/2018	-	-				A	
	CN109890807	14/06/2019	-	-				A	
	EP3202267	09/08/2017	-	-				A	
	WO2016144678	15/09/2016	-	-				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				



Oficio N° 19502 de 30 de noviembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0000131

“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.	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: (23/11/2023)	

