

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6111 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0016530

Señores
BASF SE

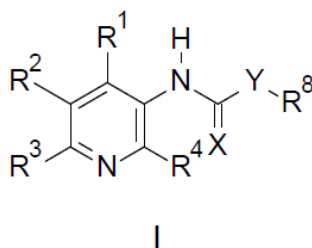
TÍTULO DE LA SOLICITUD: “N-(PIRID-3-IL)CARBOXAMIDAS FUNGICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2020/064573
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 26 de mayo de 2020.
PRIORIDAD: 06/06/2019, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION (EPO)), 19178605.2

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 proporcionar compuestos que tengan una actividad fungicida mejorada, un espectro de actividad más amplio contra hongos fitopatógenos a bajas tasas de aplicación y con propiedades toxicológicas mejoradas.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea compuestos de la fórmula general I y composiciones que los comprenden.



2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 03 de diciembre de 2021 bajo radicado N° NC2021/0016530.

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.

En consecuencia las reivindicaciones 1 a 10 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman un uso de los compuestos de fórmula (I).

Adicionalmente la reivindicación 15, a pesar de señalar en su preámbulo “un método”, se refiere al uso de los compuesto de formula (I), toda vez que la expresión: “comprende tratar los hongos o los materiales, las plantas, el suelo o las semillas que se han de proteger contra el ataque de hongos con una cantidad eficaz de al menos un compuesto

Oficio N° 6111 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0016530

de la Fórmula I” se refiere a la forma de usar los compuestos y no son características técnicas esenciales de un procedimiento industrial. Por lo tanto, el objeto de la reivindicación 15 no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

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:

En las reivindicaciones 11 a 14, la expresión: "o", precediendo una característica no es limitativa, porque hace 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 11 a 14 no son concisas porque las definiciones de R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ 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 sustento 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 06 de junio 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 documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

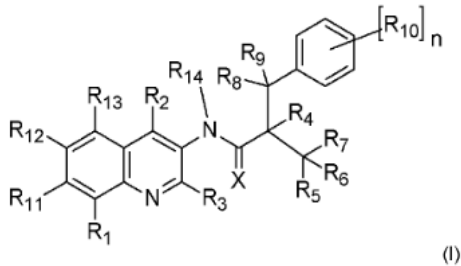
Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2018172133	“Microbiocidal quinoline (thio)carboxamide derivatives”	27 de septiembre de 2018

D1¹ divulga compuestos de la fórmula (I) y composiciones agroquímicas empleadas en agricultura u horticultura para combatir, prevenir y controlar la infestación de plantas, cultivos alimentarios, semillas o materiales no vivos por microorganismos fitopatógenos como hongos (Resumen).

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/061628360/publication/WO2018172133A1?q=WO%202018%2F172133>

Oficio N° 6111 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0016530



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

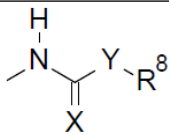
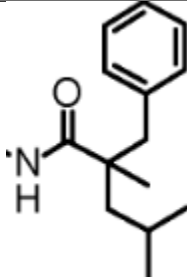
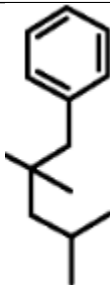
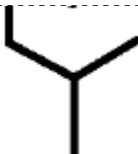
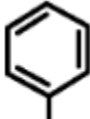
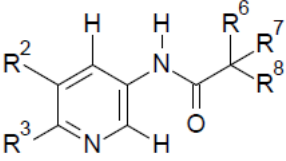
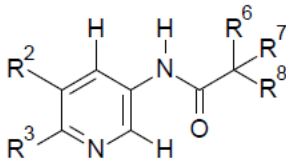
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 11 (NC2021/0016530 del 03 de diciembre de 2021) refiere a: “Compuestos de la Fórmula I (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Compuestos de la Fórmula I	Compuesto E-9
(I)	(Tabla E, Entrada E-9)
(I)	(Tabla E, Entrada E-9)
R ¹ = H, CH ₃ , entre otros	H (Tabla E, Entrada E-9)
R ² y R ³ = junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un anillo sustituido de la Fórmula II:	(Tabla E, Entrada E-9)
(II) # conexión al anillo de piridina de la Fórmula I	(Tabla E, Entrada E-9)
R ²² = H, halógeno, C ₁ -C ₂ -alquilo, C ₁ -C ₂ -halogenalquilo, entre otros	H (Tabla E, Entrada E-9)



Oficio N° 6111 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0016530

R^{32} = halógeno, C ₁ -C ₂ -alquilo, C ₁ -C ₂ -halogenalquilo, entre otros R^4 = H, CH ₃ , entre otros	F (Tabla E, Entrada E-9) H (Tabla E, Entrada E-9)
	 (Tabla E, Entrada E-9)
X= O, S	O (Tabla E, Entrada E-9)
Y= CR ⁶ R ⁷	 (Tabla E, Entrada E-9)
R ⁶ = halógeno, CN, C ₃ -C ₆ -alquilo, C ₂ -C ₈ -alquenilo, C ₂ -C ₈ -alquinilo, C ₁ -C ₈ -halogenalquilo, entre otros	 Iso-butilo (Tabla E, Entrada E-9)
R ⁷ = H, OH, halógeno, CN, C ₁ -C ₈ -alquilo, entre otros	CH ₃ (Tabla E, Entrada E-9)
R ⁸ = C ₃ -C ₁₀ -cicloalquilo, C ₃ -C ₁₀ -cicloalquenilo, fenilo , entre otros	 (Tabla E, Entrada E-9)
Y se excluyen los compuestos  Donde	El compuesto no corresponde a  Donde



Oficio N° 6111 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0016530

(a) $R^2=CH_3$, $R^3=CH_3$, $R^6=ciclopentilo$, $R^7=H$, $R^8=fenilo$, (b) $R^2=CH_3$, $R^3=CH_3$, $R^6=CF_3$, $R^7=OCH_3$, $R^8=fenilo$, (c) $R^2=CH_3$, $R^3=CH_3$, $R^6=OC(CH_3)_3$, $R^7=H$, $R^8=fenilo$,	(a) $R^2=CH_3$, $R^3=CH_3$, $R^6=ciclopentilo$, $R^7=H$, $R^8=fenilo$, (b) $R^2=CH_3$, $R^3=CH_3$, $R^6=CF_3$, $R^7=OCH_3$, $R^8=fenilo$, (c) $R^2=CH_3$, $R^3=CH_3$, $R^6=OC(CH_3)_3$, $R^7=H$, $R^8=fenilo$,
--	--

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

Adicionalmente, D1 menciona una composición que comprende el compuesto de entrada E-9 (Reivindicación 14).

Las reivindicaciones dependientes 12 a 14 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2018172133	11 - 14	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° 6111 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0016530

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0016530		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2020/064573		26/05/2020							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
6/06/2019				X					
Solicitante									
BASF SE									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	1-10, 15	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				11 - 14					
Palabras clave utilizadas				Pyridine carboxamides, N-(Pyrid-3-yl), fungicidal, antimicotyc, Botrytis cinerea, gray mold STNext Structure Search					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	C07D 213/75, A01N 43/40				
				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	05072851	25/07/2005	-	-			A		
	NC2020/0009832	10/08/2020	-	-			Y		
	NC2020/0015946	18/12/2020	-	-			X		
ISA/CNIPA	JP2003212864	30/07/2003	-	-			Y		
	WO2018172133	27/09/2018	11 - 14	Tabla E, Entrada E-9. Reivindicación 11			X		
	WO2019154663	15/08/2019	-	-			X		
CNIPA	Setliff, F., et al.(1)	31/12/1989	-	-			X		
	US4149872	17/04/1979	-	-			A		
	CN105764898	13/07/2016	-	-			A		
	CN108430980	21/08/2018	-	-			A		
STNext	EP243972	04/11/1987	-	-			A		
	WO03006456	23/01/2003	-	-			A		
	WO9935164	15/17/1999	-	-			A		
	Oda M., et al.	1992	-	-			A		
(1) Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de revista. Volumen(Número), pp-pp. O			(1) Setliff, F. L., et al. (1989). Preparation of a Series of Pyridyl Phenylureas of Potential Agricultural Interest. Journal of the Arkansas Academy of Science, 43(1), 86-87. Recuperado de https://scholarworks.uark.edu/jaas/vol43/iss1/26/ (2) Oda M., et al. (1992). StructureActivity Relationships of 2-Chloropyridine-3-carboxamide fungicides. Journal Pesticide Science. Vol. 17. Pp. 91-98. Recuperado de: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpestics1975/17/2/17_2_91/article/-char/ja/						



Oficio N° 6111 de 1 de abril de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0016530

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. “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: (12/03/2024)	

