

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

Señores
FMC CORPORATION

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “MEZCLAS QUE COMPRENDEN PLAGUICIDAS DE INDAZOL”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2020/041668

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 10 de julio de 2020.

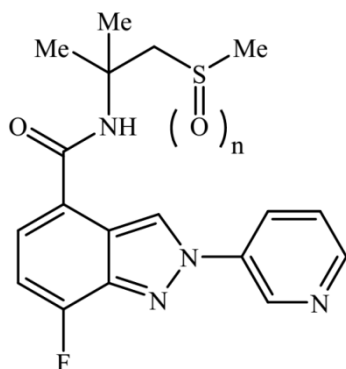
PRIORIDAD: 11/07/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/873,100
12/07/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/873,302.

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:

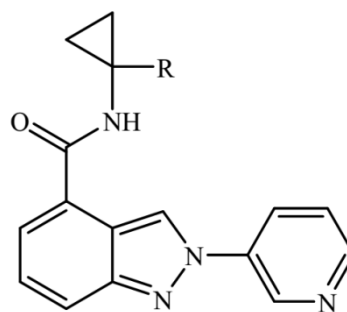
1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de nuevos productos plaguicidas que sean más eficaces, menos costosos, menos tóxicos, más seguros para el medio ambiente o que tengan sitios de acción diferentes.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composición que comprende por lo menos un compuesto de Fórmula I o un compuesto de Fórmula II y un agente de control de plagas de invertebrados adicional.



Formula I



Formula II

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 08 de febrero de 2022.

3. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)"

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la reivindicación 19 no es patentable, toda vez que reclama una semilla.

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.

Las reivindicaciones 10 y 16 hacen referencia a un uso, toda vez que caracterizan la composición por su empleo o uso.

Asimismo, el método para controlar plagas de las reivindicaciones 17 y 18 también hace referencia a un uso. Pese a que en su preámbulo que reclama un método, la etapa esencial de dicho método es la de "aplicar" la composición de interés, lo cual realmente hace referencia a la forma de usar dicha composición. Por lo cual, las reivindicaciones 17 y 18 no comprenden materia patentable.

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. (...)"

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de sustento en la descripción porque los componentes de la composición son presentados de forma genérica. La frase *"por lo menos un agente de control de plagas de invertebrados adicional diferente del compuesto de Fórmula I o del compuesto de Fórmula II"* o la frase *"entre un insecticida, fungicida, nematocida y bactericida"* o la frase *"tensioactivos, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos, donde dicha composición además comprende por lo menos un compuesto o agente biológicamente activo adicional"* por ejemplo, es imprecisa y no se puede determinar el alcance de la materia reclamada. Sírvese reclamar la composición por medio de sus componentes específicamente definidos y las proporciones de combinación de ellos.

La materia de la reivindicación 9 no se encuentra sustentada en la descripción porque allí no hay evidencia del desarrollo de un producto fertilizante, aún menos, de un fertilizante líquido. Lo mismo sucede con las reivindicaciones 11 a 15. Se le recomienda al solicitante que limite el alcance de la materia reclamada.

La reivindicación 6 no es clara porque incluye un nombre comercial como característica técnica, "DiPel®" lo cual no es aceptable. Sírvese corregir.

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

Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

5.2. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El capítulo reivindicatorio no divulgó la invención con el suficiente detalle técnico para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducirla directamente. No hay información técnica suficiente que muestre, por ejemplo, la obtención de un fertilizante líquido o la obtención de un cebo o dispositivo tipo trampa. Se le recuerda al solicitante que la descripción debe tener suficiente información técnica para poder reproducir o copiar la invención sin necesidad de experimentación u optimizaciones adicionales. De igual manera la descripción es insuficiente para explicar técnicamente la extrapolación reclamada.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, cualquier eventual modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

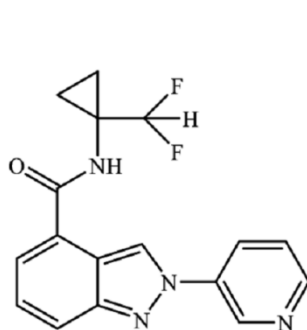
6. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2019, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

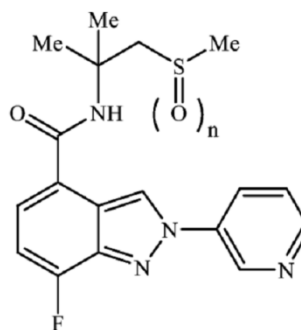
Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación	Fecha de prioridad
D1	NC2021/0000131 Equivalente WO2020018362	N-[1-(DIFLUOROMETIL) CICLOPROPIL]-2-(3-PIRIDINIL)- 2H-INDAZOL-4-CARBOXAMIDA	-	14 de julio de 2018 13 de diciembre de 2018
D2	WO2016144351	HETEROCYCLE-SUBSTITUTED BICYCLIC AZOLE PESTICIDES	15 de septiembre de 2016	-

D1¹ divulga composiciones que comprenden el compuesto 1 o 2 (reivindicaciones).



Compuesto 1



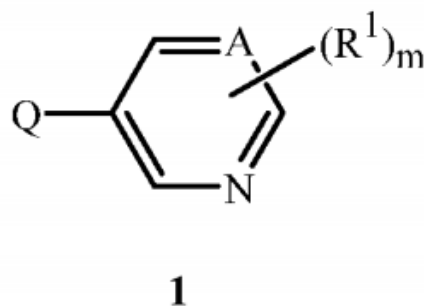
Fórmula 2

¹<http://XXXX>

Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

D2² divulga composiciones que comprenden el compuesto 1 (reivindicaciones y tablas).



De conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 16 de la Decisión 486, para la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Siendo así, la solicitud NC2021/0000131, en adelante D1, hace parte del estado de la técnica para determinar la novedad, toda vez que divulga composiciones plaguicidas con las mismas características que se definen en las reivindicaciones 1-15 y su fecha de prioridad, 14 de julio de 2018, es anterior a la fecha de prioridad de la solicitud bajo análisis, 11 de julio de 2019. Adicionalmente, dicha anterioridad fue publicada en la Gaceta No. 915 del 12 de enero de 2021.

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 Z (NC2022/0001243 del 08 de febrero de 2022) refiere a: “Una composición que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

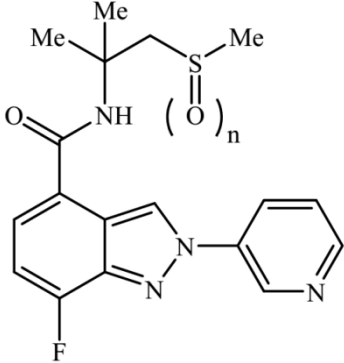
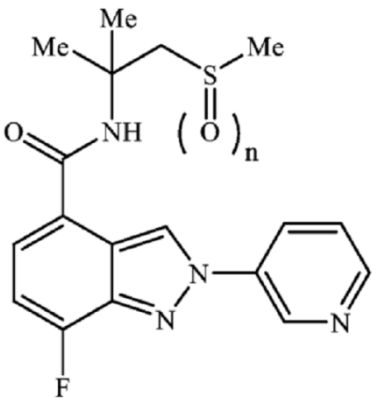
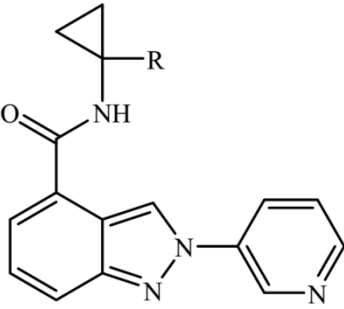
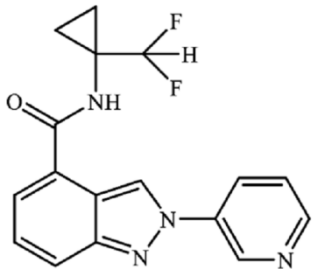
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición que comprende	Una composición que comprende Modalidad 8 pág. 8-10
a) Por lo menos un compuesto de Fórmula 1	Por lo menos un compuesto de Fórmula 2

²<http://XXXX>



Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

 Formula I ó	 Fórmula 2
Por lo menos un compuesto de Fórmula II	Por lo menos un compuesto de Fórmula 1
 Formula II R es CF₂H	 Compuesto 1
b) por lo menos un agente de control de plagas de invertebrados adicional	al menos un agente o compuesto adicional biológicamente activo

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

Adicionalmente, D1 incluye:

Tensioactivos, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos (pág. 2, línea 25).

Una composición de cebo que comprende materiales alimenticios, un atrayente y opcionalmente un humectante (pág. 12, línea 12).

Una composición de pulverización que comprende un propelente (pág. 12, líneas 8-11).

Un dispositivo trampa (pág. 66, línea 17).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 6, 8 y 11-15 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

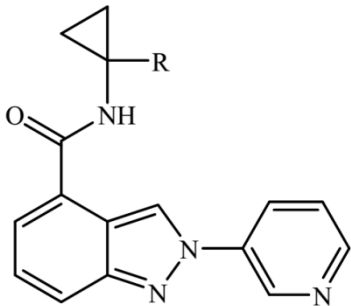
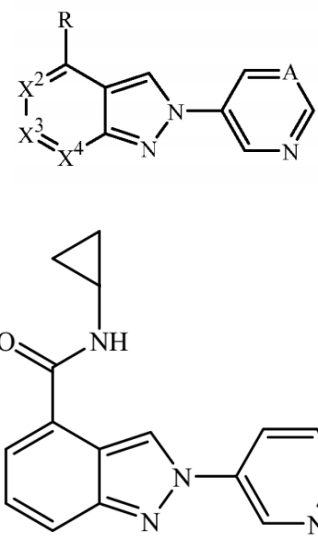
7.2. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación dependiente 7 (NC2022/0001243 del 08 de febrero de 2022) refiere a: *La composición de cualquiera de las reivindicaciones*

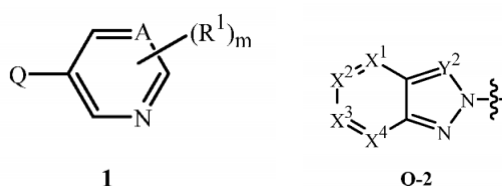
Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

1-6 en donde la proporción en peso entre el compuesto de fórmula I o el compuesto de fórmula II y el componente (b) es de entre 1:10 y 50:1". A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
Una composición que comprende	Una composición que comprende Modalidad 8 pág. 8-10
a) Por lo menos un compuesto de Fórmula II	Por lo menos un compuesto de Fórmula 1
 Formula II R es CF₂H o CF₃	 Equivalente compuesto 14 pág. 52 ó Compuesto 600 pág. 52
b) por lo menos un agente de control de plagas de invertebrados adicional	al menos un agente o compuesto adicional biológicamente activo
la proporción en peso entre el compuesto de fórmula I o el compuesto de fórmula II y el componente (b) es de entre 1:10 y 50:1	Relación en peso 1:30 a 30:1 Pag 201, línea 11 Tabla C1

D2 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 7, ya que divulga un composiciones plaguicidas que comprenden un derivado azol bicíclico sustituido como



Donde A es CH, X₂, X₃ y X₄ es CH, Y₂ es CH, X₁ es CR₂, R₂ es C(=Z)NR₆R₇, Z es O, R₇ es H, R₆ es cicloalquilo C₃ sustituido con Rx y Rx es haloalquilo C₁ (ver compuestos 14 y 600 pág. 52).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 7 y el producto divulgado en D2, consiste en la selección del radical R = CF₂H o CF₃.

No hay evidencia de que seleccionar un radical R en dicha posición igual a CF₂H o CF₃ cause algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D2, puesto que

Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

desde allí ya se había dado a conocer composiciones plaguicidas equivalente con el mismo propósito.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el producto conocido en D2 con el fin de proporcionar otro producto alternativo?

Sin embargo, incluir dicha sustitución CF₂H en esa posición ya se había considerado en el mismo documento 2, por ejemplo, en el compuesto 600, donde el radical ciclopropilo se encuentra sustituido con un grupo CF₂H. En ese sentido dicha selección estaría al alcance del técnico medio en la materia de manera evidente y podría ser incluida con la plena expectativa de éxito en cuanto a obtener composiciones plaguicidas.

Téngase en cuenta que, ante la ausencia de un efecto técnico asociado a la diferencia, la selección reclamada no se puede considerar inventiva. Se le aclara al solicitante que los datos de actividad presentados en las tablas parecen no mostrar actividad sinérgica, siendo esta entendida como una actividad superior a la suma de las actividades individuales. Lo que muestran los datos es una mayor actividad con mayor carga de ingrediente activo aplicado, lo cual no representa una mejora ni un salto cualitativo en la técnica.

La reivindicación dependiente 9 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 7, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	NC2021/0000131	1 a 6, 8 y 11-15	Novedad
D2	WO2016144351	7 y 9	Nivel Inventivo

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.

Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

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.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2022/0001241		1°	X	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/US2020/041668		10 de julio de 2020							
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad			Presentación		
11 de julio de 2019				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)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Reivindicaciones objeto de búsqueda	1-19
Palabras clave utilizadas	Mixtures indazole pesticides synergism N-[1,1-dimethyl-2-(methylthio)ethyl]-7-fluoro-2-(3-pyridinyl)-2H-indazole-4-carboxamide, N-[1,1-dimethyl-2-(methylsulfinyl)ethyl]-7-fluoro-2-(3-pyridinyl)-2H-indazole-4- carboxamide, N-[1,1-dimethyl-2-(methylsulfonyl)ethyl]-7-fluoro-2-(3-pyridinyl)-2H-indazole-4-carboxamide, N-(1-methylcyclopropyl)-2-(3-pyridinyl)-2H-indazole-4- carboxamide and N-[1-(difluoromethyl)cyclopropyl]-2-(3-pyridinyl)-2H-indazole-4-carboxamide.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 43/22, A01N 43/40, A01N 43/56, A01N 47/06, A01N 47/38, A01N 47/40, A01N 51/00, A01N 53/00, A01N 63/00
	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	NC2021/0000131	14-07-2018	1-19	Todo el documento	XP
EPO	WO2016144351	15-09-2016	1-19	Todo el documento	Y
Patbase	WO2016144678	15-09-2016	1-19	Todo el documento	Y
	WO2011/017351	10-02-2011			Y
Orbit	WO2015038503	19-03-2015	1-19	Todo el documento	Y
	WO2015/061155	30-04-2015			Y
STNext	WO2003024222	27-03-2003	1-19	Todo el documento	Y
	WO2011/157778	22-11-2011			Y

⁽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
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.	



Oficio N° 12632 de 19 de julio de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0001241

“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.	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: (31-05-2024)	

